

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 12. September 2002
T 525/99 – 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. P. Bracke
S. C. Perryman

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
The Lubrizol Corporation
Einsprechender/Beschwerdegegner:
(1) Exxon Chemical Patents Inc.
(2) RWE-DEA AG f. Mineralöl u.
Chemie/FUCHS DEA Schmierstoffe
GmbH & Co KG
(5) CASTROL LIMITED
(6) ExxonMobil Oil Corporation**

**Stichwort: Fluorkohlenwasserstoffe/
LUBRIZOL**

**Artikel: 54 (3) und (4), 84 EPÜ
Regel: 35 (12) EPÜ**

**Schlagwort: "Neuheit (bejaht): Stand
der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ –
spezifische Offenbarung durch
Disclaimer ausgeklammert – allge-
meine Offenbarung nicht neuheits-
schädlich" – "Vorlage an die Große
Beschwerdekammer (verneint)"**

Leitsätze

*I. Disclaimer, die sich ausschließlich
auf einen Stand der Technik nach
Artikel 54 (3) EPÜ stützen, verstoßen
nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.*

*II. Da die ständige Rechtsprechung
der Beschwerdekammern eine klare
Antwort auf diese Frage gibt, erübrigt
sich eine Vorlage an die Große
Beschwerdekammer.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde wurde gegen die
Entscheidung der Einspruchsabtei-
lung eingelegt, das europäische
Patent Nr. 0 422 185 zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war insbe-
sondere der Auffassung, daß die
Disclaimer im Anspruchssatz gemäß
dem damals anhängigen Haupt-
antrag und ersten Hilfsantrag nicht
zulässig seien, da sie nicht ausdrück-
lich den in den Entgegenhaltungen

(5) EP-A-0 378 176 und

(30) EP-A-0 377 122

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 12 September 2002
T 525/99 – 3.3.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: P. P. Bracke
S. C. Perryman

**Patent proprietor/Appellant:
The Lubrizol Corporation
Opponent/Respondent:
(1) Exxon Chemical Patents Inc.
(2) RWE-DEA AG f. Mineralöl u.
Chemie/FUCHS DEA Schmierstoffe
GmbH & Co KG
(5) CASTROL LIMITED
(6) ExxonMobil Oil Corporation**

**Headword: Fluorohydrocarbons/
LUBRIZOL**

**Article: 54(3) and (4), 84 EPC
Rule: 35(12) EPC**

**Keyword: "Novelty (yes): Arti-
cle 54(3) EPC prior art – specific
disclosure excluded by disclaimers –
general disclosure not novelty
destroying" – "Reference to Enlarged
Board of Appeal (no)"**

Headnote

*I. Disclaimers based solely on an Arti-
cle 54(3) EPC prior art document are
not objectionable under the terms of
Article 123(2) EPC.*

*II. Established jurisprudence on this
matter giving a clear answer, no
reference to the Enlarged Board of
Appeal is necessary.*

Summary of facts and submissions

I. The appeal lies from the Oppo-
sition Division's decision to revoke
European patent No. 0 422 185.

In particular, the Opposition Division
found that the disclaimers in the set
of claims according to the then pend-
ing main request and first auxiliary
request were not acceptable, since
they did not specifically exclude
the subject-matter disclosed in
documents

(5) EP-A-0 378 176 and

(30) EP-A-0 377 122

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 12 septembre 2002
T 525/99 – 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P. P. Bracke
S. C. Perryman

**Titulaire du brevet/requérant :
The Lubrizol Corporation
Intimé/opposant :
(1) Exxon Chemical Patents Inc.
(2) RWE-DEA AG f. Mineralöl u.
Chemie/FUCHS DEA Schmierstoffe
GmbH & Co KG
(5) CASTROL LIMITED
(6) ExxonMobil Oil Corporation**

**Référence : Fluorohydrocarbures/
LUBRIZOL**

**Article : 54(3) et (4), 84 CBE
Règle : 35(12) CBE**

**Mot-clé : "Nouveauté (oui) : état de
la technique au sens de l'article 54(3)
CBE – divulgation particulière exclue
par disclaimers – divulgation géné-
rale non destructrice de nouveauté"
– "Saisine de la Grande Chambre de
recours (non)"**

Sommaire

*I. Les disclaimers fondés uniquement
sur un document de l'état de la tech-
nique au sens de l'article 54(3) CBE
n'appellent pas d'objection au titre de
l'article 123(2) CBE.*

*II. La jurisprudence constante en la
matière étant claire, il n'est pas
nécessaire de saisir la Grande
Chambre de recours.*

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la
décision de la division d'opposition
de révocation du brevet européen
n° 0 422 185.

La division d'opposition a notam-
ment estimé que les disclaimers con-
tenus dans le jeu de revendications
selon la requête principale et la pre-
mière requête subsidiaire alors en
instance n'étaient pas admissibles,
au motif qu'ils n'excluaient pas
expressément l'objet divulgué dans
les documents

(5) EP-A-0 378 176 et

(30) EP-A-0 377 122

offenbarten Gegenstand ausschließen, und der beanspruchte Gegenstand nach dem damals anhängigen zweiten Hilfsantrag gegenüber dem Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltungen (5) und (30) nicht neu sei.

II. Die Beschwerdeführerin reichte mit Schreiben vom 7. August 2002 die Anspruchssätze A, B, C und D ein, die jeweils Ansprüche gemäß einem Hauptantrag und einem ersten bis dritten Hilfsantrag und somit insgesamt 16 verschiedene Anträge enthielten.

Der Hauptantrag des Anspruchssatzes B umfaßte 36 Ansprüche, deren einziger unabhängiger Anspruch wie folgt lautete:

"1. Flüssige Zusammensetzung, umfassend:

(A) eine Hauptmenge (mehr als 50 Gew.-%) mindestens eines Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffs mit 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wobei Fluor das einzige Halogenatom in dem Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff ist, und

(B) eine kleinere Menge (weniger als 50 Gew.-%) eines löslichen Schmiermittels, das mindestens ein Carbonsäureester einer Polyhydroxyverbindung mit mindestens 2 Hydroxylgruppen ist und durch die allgemeine Formel



gekennzeichnet ist, in der R ein Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen ist, jeder der Reste R¹ unabhängig ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen, ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder ein linearer Kohlenwasserstoffrest mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen ist, mit der Maßgabe, daß mindestens einer der Reste R¹ ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder eine Carbonsäure oder einen Carbonsäureester enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist und n mindestens 2 ist, wobei der Kohlenwasserstoffrest Heteroatome enthalten kann,

unter der Voraussetzung, daß

a) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i)

and that the subject-matter claimed according to the then pending second auxiliary request lacked novelty over any of the disclosures of documents (5) and (30).

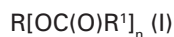
II. The Appellant filed with letter dated 7 August 2002 sets A, B, C and D, each set containing claims according to a main request and a first to third auxiliary request, amounting to a total of sixteen different requests.

The main request of set B consisted of 36 claims, of which the only independent claims read:

"1. A liquid composition comprising:

(A) a major amount (an amount greater than 50% by weight) of at least one fluorine-containing hydrocarbon containing 1 or 2 carbon atoms, wherein fluorine is the only halogen in the fluorine-containing hydrocarbon; and

(B) a minor amount (an amount of less than 50% by weight) of a soluble lubricant which is at least one carboxylic ester of a polyhydroxy compound containing at least 2 hydroxy groups and characterized by the general formula



wherein R is a hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, each R¹ is independently hydrogen, a straight chain lower hydrocarbyl group containing up to 7 carbon atoms, a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a straight chain hydrocarbyl group containing from 8 to 22 carbon atoms provided that at least one R¹ group is hydrogen, a lower straight chain hydrocarbyl containing up to 7 carbon atoms or a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a carboxylic acid- or carboxylic acid ester-containing hydrocarbyl group, and n is at least 2, wherein the hydrocarbyl group may contain hetero atoms;

with the provisos that

(a) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is (i) 25 weight % of the composition of

et que l'objet revendiqué selon la deuxième requête subsidiaire alors en instance était dépourvu de nouveauté par rapport à chacune des divulgations faites par les documents (5) et (30).

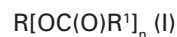
II. Par lettre du 7 août 2002, le requérant a déposé les jeux de revendications A, B, C et D contenant chacun des revendications selon une requête principale ainsi qu'une première, une deuxième et une troisième requête subsidiaire, soit au total seize requêtes différentes.

La requête principale du jeu B comportait 36 revendications, dont l'unique revendication indépendante s'énonçait comme suit :

"1. Composition liquide comprenant :

(A) une quantité majeure (une proportion supérieure à 50% en poids) d'au moins un hydrocarbure contenant du fluor et comportant un ou deux atomes de carbone, où le fluor constitue le seul halogène présent dans l'hydrocarbure contenant du fluor et

(B) une quantité mineure (une proportion inférieure à 50% en poids) d'un lubrifiant soluble qui est au moins un ester carboxylique d'un composé polyhydroxylé contenant au moins deux radicaux hydroxyle et caractérisé par la formule générale



dans laquelle R représente un radical hydrocarbyle comptant jusqu'à 20 atomes de carbone, chaque substituant R¹ représente indépendamment un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle inférieur à chaîne droite, contenant jusqu'à 7 atomes de carbone, un radical hydrocarbyle à chaîne ramifiée comportant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle à chaîne droite possédant de 8 à 22 atomes de carbone, avec la condition qu'au moins un substituant R¹ représente un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle inférieur à chaîne droite comptant jusqu'à 7 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle à chaîne ramifiée contenant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un hydrocarbyle contenant un acide carboxylique ou un ester d'acide carboxylique, et n est au moins égal à 2, où le radical hydrocarbyle peut contenir des hétéroatomes

à condition que

(a) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 25% en

25 Gew.-% der Zusammensetzung Mobil P51 (des Pentaerythritoltetraesters eines Gemischs von Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen) mit einer Viskosität von $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C oder ii) 16 Gew.-% des Stoffgemischs Mobil P41 (Trimethylolpropantriheptanoat) mit einer Viskosität von $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C ist,

b) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i) 13 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % P-2000 (Propylenglycol und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 2 000) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C oder ii) 20 Gew.-% eines Gemischs aus 30 % P-2000 und 70 % Mobil P41 mit einer Viskosität von $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C ist, und

c) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge ist von i) 9, 12, 17 oder 22 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 90 % CP700 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 700) und 10 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C , ii) 8, 19 oder 29 Gew.-% eines Gemischs aus 75 % EDA511 (Ethylen-diamin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 511) und 25 % Mobil P41 mit einer Viskosität von $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C , iii) 9, 11 oder 20 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 75 % EDA511 und 25 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C oder iv) 18 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % CP1406 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 1 406) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C ."

" 13. Flüssige Zusammenfassung umfassend:

(A) 70 bis 99 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan und

(B) 1 bis 30 Gew.-% eines löslichen organischen Schmiermittels, das mindestens ein Carbonsäureester einer Polyhydroxyverbindung mit 3 bis 10 Hydroxylgruppen ist, der durch die allgemeine Formel



gekennzeichnet ist, in der R ein Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen ist, jeder der Reste R¹ unabhängig ein Wasserstoffatom, ein linearer Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlen-

Mobil P51 (the pentaerythritol tetraester of a mixture of alcanoic acids having 7 to 9 carbon atoms) having a viscosity at 38°C of $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, or (ii) 16 weight % of the composition of Mobil P41 (trimethylol propane triheptanoate) having a viscosity at 38°C of $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$;

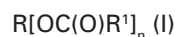
(b) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 13 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 70% P-2000 (propylene glycol and propylene oxide to a molecular weight of 2000) and 30% Mobil P51, or (ii) 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 30% P-2000 and 70% Mobil P41, and

(c) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 9, 12, 17 or 22 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 90% CP700 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 700) and 10% Mobil P51; (ii) 8, 19 or 29 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 75% EDA511 (ethylene diamine and propylene oxide to a molecular weight of 511) and 25% Mobil P41; (iii) 9, 11 or 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 75% EDA511 and 25% Mobil P51; or (iv) 18 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 70% CP1406 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 1406) and 30% Mobil P51."

" 13. A liquid composition comprising:

(A) from 70 to 99% by weight of 1,1,1,2-tetrafluoroethane; and

(B) from 1 to 30% by weight of a soluble organic lubricant which is at least one carboxylic ester of a polyhydroxy compound containing from 3 to 10 hydroxyl groups and characterized by the general formula



wherein R is a hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, each R¹ is independently hydrogen, a straight chain alkyl group containing from 1 to 5 carbon atoms, a branched

poids de la composition de Mobil P51 (tétraester du pentaérythritol d'un mélange d'acides alcanoniques ayant de 7 à 9 atomes de carbone), avec une viscosité à 38°C de $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, ou (ii) 16% en poids de la composition de Mobil P41 (triheptanoate de triméthylolpropane), avec une viscosité à 38°C de $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$;

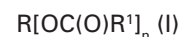
(b) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 13% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 70% de P-2000 (propylène glycol et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 2000) et 30% de Mobil P51, ou (ii) 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 30% de P-2000 et 70% de Mobil P41 et

(c) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 9, 12, 17 ou 22% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 90% de CP700 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 700) et 10% de Mobil P51 ; (ii) 8, 19 ou 29% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 75% de EDA511 (éthylène diamine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 511) et 25% de Mobil P41 ; (iii) 9, 11 ou 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 75% de EDA511 et 25% de Mobil P51 ; ou (iv) 18% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 70% de CP1406 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 1406) et 30% de Mobil P51."

" 13. Composition liquide comprenant :

(A) de 70% à 99% en poids de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane et

(B) de 1 à 30% en poids d'un lubrifiant organique soluble, qui est au moins un ester carboxylique d'un composé polyhydroxylé contenant de 3 à 10 radicaux hydroxyle et caractérisé par la formule générale



dans laquelle R représente un radical hydrocarbyle comptant jusqu'à 20 atomes de carbone, chaque substituant R¹ représente indépendamment un atome d'hydrogène, un radi-

stoffatomen, ein verzweigter Alkylrest mit 5 bis 20 Kohlenstoffatomen oder ein linearer Alkylrest mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen ist, mit der Maßgabe, daß mindestens einer der Reste R¹ ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Alkylrest mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Alkylrest mit 5 bis 20 Kohlenstoffatomen ist und n eine ganze Zahl zwischen 3 und 10 ist, wobei der Kohlenwasserstoffrest Heteroatome enthalten kann

unter der Voraussetzung, daß

a) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i) 25 Gew.-% der Zusammensetzung Mobil P51 (des Pentaerythritoltetraesters eines Gemischs von Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen) mit einer Viskosität von $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C oder ii) 16 Gew.-% der Zusammensetzung Mobil P41 (Trimethylolpropantriheptanoat) mit einer Viskosität von $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C ist,

b) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge von i) 13 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % P-2000 (Propylenglycol und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 2 000) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C oder ii) 20 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 30 % P-2000 und 70 % Mobil P41 mit einer Viskosität von $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C ist, und

c) die Komponente (A) nicht 1,1,1,2-Tetrafluorethan ist, wenn die Komponente (B) eine Menge ist von i) 9, 12, 17 oder 22 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 90 % CP700 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 700) und 10 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C, ii) 8, 19 oder 29 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 75 % EDA511 (Ethylendiamin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 511) und 25 % Mobil P41 mit einer Viskosität von $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C, iii) 9, 11 oder 20 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 75 % EDA511 und 25 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C oder iv) 18 Gew.-% der Zusammensetzung eines Gemischs aus 70 % CP1406 (Glycerin und Propylenoxid mit einem Molekulargewicht von 1 406) und 30 % Mobil P51 mit einer Viskosität von $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ bei 38°C."

chain alkyl group containing from 5 to 20 carbon atoms, or a straight chain alkyl group containing from 8 to 22 carbon atoms, provided that at least one R¹ is hydrogen, a straight chain alkyl group containing 1 to 5 carbon atoms or a branched chain alkyl group containing from 5 to 20 carbon atoms, and n is an integer of from 3 to 10, wherein the hydrocarbyl group may contain hetero atoms;

with the provisos that

(a) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is (i) 25 weight % of the composition of Mobil P51 (the pentaerythritol tetraester of a mixture of alkanolic acids having 7 to 9 carbon atoms) having a viscosity at 38°C of $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, or (ii) 16 weight % of the composition of Mobil P41 (trimethylol propane triheptanoate) having a viscosity at 38°C of $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$;

(b) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 13 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 70% P-2000 (propylene glycol and propylene oxide to a molecular weight of 2000) and 30% Mobil P51, or (ii) 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 30% P-2000 and 70% Mobil P41, and

(c) component (A) is not 1,1,1,2-tetrafluoroethane when component (B) is: (i) 9, 12, 17 or 22 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 90% CP700 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 700) and 10% Mobil P51; (ii) 8, 19 or 29 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 75% EDA511 (ethylene diamine and propylene oxide to a molecular weight of 511) and 25% Mobil P41; (iii) 9, 11 or 20 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 75% EDA511 and 25% Mobil P51; or (iv) 18 weight % of the composition of a mixture having a viscosity at 38°C of $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprising 70% CP1406 (glycerine and propylene oxide to a molecular weight of 1406) and 30% Mobil P51."

cal alkyle à chaîne droite comportant de 1 à 5 atomes de carbone, un radical alkyle à chaîne ramifiée contenant de 5 à 20 atomes de carbone, ou un radical alkyle à chaîne droite possédant de 8 à 22 atomes de carbone, avec la condition qu'au moins un substituant R¹ représente un atome d'hydrogène, un radical alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone, ou un radical alkyle à chaîne ramifiée comportant de 5 à 20 atomes de carbone et n est un nombre entier dont la valeur varie de 3 à 10, où le radical hydrocarbyle peut contenir des hétéroatomes

à condition que

(a) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 25% en poids de la composition de Mobil P51 (tétraester du pentaérythritol d'un mélange d'acides alcanoïques ayant de 7 à 9 atomes de carbone), avec une viscosité à 38°C de $25 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, ou (ii) 16% en poids de la composition de Mobil P41 (triheptanoate de triméthylolpropane), avec une viscosité à 38°C de $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$;

(b) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 13% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $87 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 70% de P-2000 (propylène glycol et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 2000) et 30% de Mobil P51, ou (ii) 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 30% de P-2000 et 70% de Mobil P41 et

(c) le composant (A) n'est pas le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane lorsque le composant (B) contient (i) 9, 12, 17 ou 22% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $89 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 90% de CP700 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 700) et 10% de Mobil P51 ; (ii) 8, 19 ou 29% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $203 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 75% de EDA511 (éthylène diamine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 511) et 25% de Mobil P41 ; (iii) 9, 11 ou 20% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $245 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 75% de EDA511 et 25% de Mobil P51 ; ou (iv) 18% en poids de la composition d'un mélange ayant une viscosité à 38°C de $78 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, comprenant 70% de CP1406 (glycérine et oxyde de propylène jusqu'à un poids moléculaire de 1406) et 30% de Mobil P51."

III. Die mündliche Verhandlung fand am 12. September 2002 statt.

IV. Die Beschwerdegegnerinnen erhoben Einwand wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche, da im Streitpatent nicht angegeben sei, wie die in den Disclaimern genannten Viskositätswerte gemessen worden seien, und der Schutzzumfang der Ansprüche wegen der in den Disclaimern verwendeten Handelsbezeichnungen nicht eindeutig definiert werden könne.

Sie brachten ferner vor, daß der beanspruchte Gegenstand nicht neu gegenüber den Entgegenhaltungen (5) und (30) sei, da es eine breite Überlappung mit den darin beschriebenen Estern gebe, weil die beanspruchten Zusammensetzungen durch die kombinierte Lehre der Ansprüche 4, 5, 7 und 8 der Entgegenhaltung (5) offenbart würden und in der Entgegenhaltung (5) Zusammensetzungen offenbart seien, die 1,1,1,2-Tetrafluorethan und eine kleinere Menge Pentaerythritoltetraheptanoat enthalten. Diesbezüglich argumentierten die Beschwerdegegnerinnen, daß der Ausschluß bestimmter Beispiele der Entgegenhaltung (5) durch Disclaimer nicht ausreiche, um ihren gesamten Offenbarungsgehalt auszuklammern.

Des weiteren wurde die Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegenüber der Entgegenhaltung

(2) US-A-2 807 155

in Kombination mit der Entgegenhaltung

(3) US Reissue-Patent 19 265,

auf die in der Entgegenhaltung (2) Bezug genommen wird, angefochten.

Außerdem wurde die Zulässigkeit des Disclaimers im Lichte der Entscheidung T 323/97 vom 17. September 2001 (ABl. EPA 2002, 476) in Frage gestellt.

V. Die Beschwerdeführerin argumentierte, daß die Ansprüche 4, 5, 7 und 8 der Entgegenhaltung (5) nicht voneinander abhängig seien und ihr Gegenstand daher nicht verknüpft werden dürfe, um die Neuheit anzufechten. Sie berief sich ferner darauf, daß der in den Entgegenhaltungen (5) und (30) offenbarte Gegenstand durch die Disclaimer a), b) und c) ausdrücklich ausgeklammert sei.

Die Beschwerdeführerin legte außerdem in Kopie die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 12. Juni 2002 in der Sache T 507/99

III. Oral proceedings took place on 12 September 2002.

IV. The Respondents objected to the lack of clarity of the claims, since the patent in suit did not indicate how the viscosity data in the disclaimers had been measured and since the extent of the claimed scope could not unambiguously be defined due to the trade designations in the disclaimers.

Moreover, they submitted that the claimed subject-matter was not novel over documents (5) and (30), since there was a broad overlap between the esters described in documents (5) and (30), since claimed compositions were disclosed by the combined teaching of Claims 4, 5, 7 and 8 of document (5) and since compositions containing 1,1,1,2-tetrafluoroethane and a minor amount of pentaerythritol tetraheptanoate were disclosed in document (5). In this respect the Respondents submitted that excluding specific examples of document (5) by disclaimers was not sufficient for excluding the complete disclosure thereof.

Furthermore, the novelty of the claimed subject-matter over document

(2) US-A-2 807 155,

in combination with document

(3) US reissue-patent 19 265,

which was referred to in document (2), was contested.

Finally, the admissibility of the disclaimer was questioned in view of decision T 323/97 dated 17 September 2001 (OJ EPO 2002, 476).

V. The Appellant argued that Claims 4, 5, 7 and 8 of document (5) were not dependent on each other and that, therefore, the subject-matter of those claims could not be read together for challenging novelty. Moreover, he submitted that the subject-matter disclosed in documents (5) and (30) was specifically excluded by the disclaimers (a), (b) and (c).

Moreover, the Appellant provided a copy of the minutes of the oral proceedings which took place on 12 June 2002 in decision T 507/99,

III. La procédure orale a eu lieu le 12 septembre 2002.

IV. Les intimés ont invoqué le défaut de clarté des revendications, au motif que le brevet en litige n'indiquait pas comment les données relatives à la viscosité contenues dans les disclaimers avaient été mesurées et que la portée des revendications ne pouvait pas être définie sans ambiguïté en raison des désignations commerciales utilisées dans les disclaimers.

Ils ont soutenu en outre que l'objet revendiqué n'était pas nouveau par rapport aux documents (5) et (30), étant donné que les esters décrits dans ces documents se chevauchaient dans une large mesure, que les compositions revendiquées étaient divulguées par l'enseignement combiné des revendications 4, 5, 7 et 8 du document (5) et que les compositions comprenant du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane et une quantité mineure de tétraheptanoate de pentaérythritol étaient divulguées dans le document (5). A cet égard, ils ont argué qu'il ne suffisait pas d'exclure des exemples particuliers du document (5) par des disclaimers pour exclure toute la divulgation faite par le document.

Les intimés ont également contesté la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document

(2) US-A-2 807 155

en combinaison avec le document

(3) US 19 265 (brevet de redélivrance)

auquel il est fait référence dans le document (2).

Enfin, l'admissibilité du disclaimer a été remise en question à la lumière de la décision T 323/97 en date du 17 septembre 2001 (JO OEB 2002, 476).

V. Le requérant a allégué que les revendications 4, 5, 7 et 8 du document (5) n'étaient pas dépendantes les unes des autres et que leurs objets ne pouvaient donc être lus ensemble pour contester la nouveauté. Il a ajouté que l'objet divulgué par les documents (5) et (30) était expressément exclu par les disclaimers (a), (b) et (c).

Il a en outre fourni une copie du procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée le 12 juin 2002 dans le cadre de la décision T 507/99,

vor, aus der hervorgeht, daß die Kammer 3.3.5 der Großen Beschwerdekammer eine Frage zur Zulässigkeit von Disclaimern vorlegen werde.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hauptantrags des mit Schreiben vom 7. August 2002 eingereichten Anspruchsatzes B an die erste Instanz zurückzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Änderungen, Disclaimer und Artikel 123 (2) EPÜ

2.1.1 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann es in Ausnahmefällen zulässig und mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar sein, eine spezifische Offenbarung im Stand der Technik von der in einem bestimmten Anspruch beanspruchten Erfindung durch Aufnahme eines Disclaimers in diesen Anspruch auszuklammern, selbst wenn sich in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Grundlage dafür findet, und zwar unter folgenden Voraussetzungen:

1) Ohne den Disclaimer wäre das Dokument des Stands der Technik neuheitsschädlich für den Anspruch (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 4. Aufl. 2001, III.A.1.6.3 und insbesondere die dort angeführte Entscheidung T 1071/97 vom 17. August 2000, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe sowie die Entscheidungen T 934/97, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe und T 25/99 vom 15. Mai 2002, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

2) Der Wortlaut des Disclaimers basierte klar und eindeutig auf der Offenbarung im Dokument des Stands der Technik (s. beispielsweise die oben erwähnte Entscheidung T 1071/97).

3) Die Offenbarung im Stand der Technik war zufällig in dem Sinn, daß nach der Aufnahme des Disclaimers der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevante Stand der Technik bedeutungslos wird (s. beispielsweise die Entscheidungen T 170/87, ABI. EPA 1989, 441, Nr. 8.4.4 der Entscheidungsgründe und T 863/96 vom 4. Februar 1999, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

wherein it was specified that the Board of Appeal 3.3.5 will refer a question concerning the allowability of disclaimers to the Enlarged Board of Appeal.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the matter be remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the main request of Set B submitted with letter of 7 August 2002.

The Respondents requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2.1 Amendments, disclaimers and Article 123(2) EPC

2.1.1 According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal, it may be permissible and in accordance with Article 123(2) EPC in exceptional circumstances to exclude a specific prior art disclosure from the invention claimed in a particular claim by means of a disclaimer added to the claim, even if the original application did not itself provide a basis for such an exclusion, provided that:

(1) But for the disclaimer the prior art document would destroy novelty of the claim. (cf. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 4th edition 2001, III.A.1.6.3, in particular, the cited decision T 1071/97 of 17 August 2000, point 3.2 of the reasons; decision T 934/97, point 2.3 of the reasons; and decision T 25/99 of 15 May 2002, point 2.3).

(2) The wording of the disclaimer was based clearly and unambiguously on the disclosure of the prior art document. (See for example above-cited decision T 1071/97).

(3) The prior art disclosure was accidental in the sense that after the disclaimer it would not remain relevant for inventive step. (See for example decisions T 170/87, OJ EPO 1989, 441, reasons point 8.4.4, and T 863/96 of 4 February 1999, point 3.2 of the reasons).

où il était indiqué que la Chambre de recours 3.3.5 saisirait la Grande Chambre de recours d'une question sur l'admissibilité des disclaimers.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de la requête principale contenue dans le jeu de revendications B déposé par lettre du 7 août 2002.

Les intimés ont demandé que le recours soit rejeté.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 Modifications, disclaimers et article 123(2) CBE

2.1.1 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il peut être admis, et conforme à l'article 123(2) CBE, dans des circonstances exceptionnelles, d'exclure une divulgation antérieure particulière de l'invention revendiquée dans une revendication donnée en ajoutant un disclaimer à celle-ci, même si la demande initiale ne fournit pas elle-même de base à une telle exclusion, à condition que :

(1) Sans le disclaimer, l'antériorité détruirait la nouveauté de la revendication (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 4^e édition 2001, III.A.1.6.3, et notamment décision T 1071/97 du 17 août 2000 citée, point 3.2 des motifs, décision T 934/97, point 2.3 des motifs et décision T 25/99 du 15 mai 2002, point 2.3 des motifs).

(2) Le libellé du disclaimer se fonde clairement et sans ambiguïté sur la divulgation antérieure (voir par exemple décision T 1071/97 susmentionnée).

(3) La divulgation antérieure est fortuite en ce sens qu'après introduction du disclaimer, elle n'est plus pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive (voir par exemple décisions T 170/87, JO OEB 1989, 441, point 8.4.4 des motifs et T 863/96 en date du 4 février 1999, point 3.2 des motifs).

4) Durch den Disclaimer wurde kein Merkmal hinzugefügt, das einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistet und dem Patentinhaber zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft, indem es z. B. zu einer erfinderischen Auswahl führt (s. beispielsweise die Entscheidung T 25/99 und insbesondere G 1/93, ABI. EPA 1994, 541).

2.1.2 Disclaimer sind im Europäischen Patentübereinkommen nicht erwähnt, weder in den Artikeln noch in den Regeln. Das Übereinkommen wurde jedoch nicht als starres Regelwerk konzipiert; es sollte vielmehr dem Europäischen Patentamt überlassen bleiben, in Einklang mit dem Europäischen Patentübereinkommen und seiner Auslegung durch die Beschwerdekammern eine eigene Praxis zu entwickeln. Daß die ständige Rechtsprechung, der zufolge Disclaimer zum Ausschluß spezifischer Offenbarungen im Stand der Technik unter den obigen eng definierten besonderen Umständen zugelassen werden, im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ steht, wurde von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/93 anerkannt, wo es unter den Nummern 16 und 17 der Entscheidungsgründe heißt:

"16. Es hängt von den Umständen ab, ob die Hinzufügung eines nicht offenbaren Merkmals, das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderläuft, der verhindern soll, daß ein Anmelder für etwas Patentschutz erhält, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und vielleicht noch nicht einmal erfunden hatte, und sich dadurch einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft. Ist davon auszugehen, daß ein solches hinzugefügtes Merkmal zwar den Schutzbereich des Patents einschränkt, aber einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet, so würde es dem Patentinhaber nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen und damit dem vorstehend genannten Zweck zuwiderlaufen. Daher wäre ein solches Merkmal eine Erweiterung im Sinne dieser Bestimmung. Ein typisches Beispiel hierfür dürfte der Fall sein, daß das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ist und sich auch sonst nicht daraus ableiten läßt. Schließt das betreffende Merkmal hingegen lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung

(4) The disclaimer did not amount to the introduction of a feature providing a technical contribution, which would give an unwarranted advantage to a patentee, such as one creating an inventive selection. (See for example decisions T 25/99, and in particular G 1/93 (OJ EPO 1994, 541))

2.1.2 Disclaimers are not mentioned in the European Patent Convention, either in the Articles or the Rules. But the Convention was not intended to lay down an exhaustive code, rather the European Patent Office was left to develop its own practice in conformity with the European Patent Convention as interpreted by the Boards of Appeal. That the established jurisprudence allowing disclaimers to exclude specific prior art disclosures in the above narrowly defined exceptional circumstances is consistent with Article 123(2) EPC, was accepted by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 1/93, where it is stated at points 16 and 17:

"16. Whether or not the adding of an undisclosed feature limiting the scope of protection conferred by the patent as granted would be contrary to the purpose of Article 123(2) EPC to prevent an applicant from getting an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly disclosed and maybe not even invented on the date of filing of the application, depends on the circumstances. If such added feature, although limiting the scope of protection conferred by the patent, has to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it would, in the view of the Enlarged Board, give an unwarranted advantage to the patentee contrary to the above purpose of Article 123(2) EPC. Consequently, such feature would constitute added subject-matter within the meaning of that provision. A typical example of this seems to be the case, where the limiting feature is creating an inventive selection not disclosed in the application as filed or otherwise derivable therefrom. If, on the other hand, the feature in question merely excludes protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, the adding of such feature cannot reasonably be considered to give any unwarranted advantage to the applicant. Nor does

(4) Le disclaimer ne revient pas à introduire une caractéristique apportant une contribution technique qui conférerait un avantage injustifié au titulaire du brevet, par exemple en créant une sélection inventive (voir par exemple décisions T 25/99 et notamment G 1/93 (JO OEB 1994, 541)).

2.1.2 Les disclaimers ne sont pas mentionnés dans la Convention sur le brevet européen, et ce ni dans ses articles, ni dans ses règles. La Convention n'a pas été conçue comme un texte exhaustif, mais laisse plutôt à l'Office européen des brevets le soin de développer sa propre pratique en conformité avec la Convention telle qu'interprétée par les chambres de recours. La jurisprudence constante admettant des disclaimers pour exclure des divulgations antérieures particulières dans les circonstances exceptionnelles étroitement définies ci-dessus a été considérée comme conforme à l'article 123(2) CBE par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/93, qui énonce (points 16 et 17) :

"16. La question de savoir si l'adjonction d'une caractéristique non divulguée, qui limite l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré, est contraire ou non à la finalité de l'article 123(2) CBE, à savoir empêcher un demandeur d'obtenir un avantage injustifié en bénéficiant d'une protection par brevet pour un élément qu'il n'avait pas dûment divulgué, voire même pas inventé à la date de dépôt de la demande, dépend des circonstances. Si une telle caractéristique ajoutée, bien que limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, devait être considérée comme un apport technique à l'objet de l'invention revendiquée, elle accorderait au titulaire du brevet, de l'avis de la Grande Chambre, un avantage injustifié contraire à la finalité susmentionnée de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, une telle caractéristique constituerait un élément ajouté au sens de cette disposition. Un exemple typique de ce cas de figure semble se présenter lorsque la caractéristique restrictive crée une sélection inventive non divulguée dans la demande telle que déposée ou qui ne peut en être déduite d'une quelconque façon. En revanche, si la caractéristique en question ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne

gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so kann man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft. Sie beeinträchtigt auch nicht die Interessen Dritter (vgl. Nr. 12). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist ein solches Merkmal bei richtiger Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ deshalb nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne dieser Bestimmung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Folglich kann ein Patent, das ein solches Merkmal in den Ansprüchen enthält, aufrechterhalten werden, ohne daß gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen oder Anlaß für einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gegeben wird. Da das Merkmal in den Ansprüchen beibehalten wird, kann auch kein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliegen.

17. Ob ein beschränkendes Merkmal als Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ zu betrachten ist, kann natürlich nur nach der Sachlage im Einzelfall entschieden werden."

2.1.3 Diese Kammer schließt sich der ständigen Rechtsprechung in der unter Nummer 2.1.1 dargelegten Form an und hält diese für die angemessene und im vorliegenden Fall zugrundezuliegende Auslegung des EPÜ. Die Ausnahmen a), b) und c) im Anspruch 1 sind hier Disclaimer, die spezifische Gegenstände aus dem Schutzbereich ausklammern sollen, die in der Entgegenhaltung (5) offenbart sind, welche lediglich zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (3) EPÜ gehört und gemäß Artikel 56 EPÜ zweiter Satz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen ist. Gerade bei Dokumenten des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ muß der Anmelder nach Auffassung der Kammer die Möglichkeit haben, die Neuheit des von ihm beanspruchten Gegenstands durch die Aufnahme eines Disclaimers wiederherzustellen, der sich lediglich auf das Dokument des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ und nicht auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt seiner Anmeldung stützt. Der spätere Anmelder kennt im Normalfall die als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ geltende frühere Anmeldung nicht, so daß von ihm nicht erwartet werden kann, daß er seine Anmeldung angemessen gegenüber einem solchen unbekann-

it adversely affect the interests of third parties (cf. paragraph 12 above). In the view of the Enlarged Board, such feature is, on a proper interpretation of Article 123(2) EPC, therefore not to be considered as subject-matter extending beyond the content of the application as filed within the meaning of that provision. It follows that a patent containing such a feature in the claims can be maintained without violating Article 123(2) EPC or giving rise to a ground for opposition under Article 100(c) EPC. The feature being maintained in the claims, there can be no violation of Article 123(3) EPC either.

17. Whether or not a limiting feature is to be considered as added subject-matter within the meaning of Article 123(2) EPC, can, of course, only be decided on the basis of the facts of each individual case."

2.1.3 This board endorses the established jurisprudence in the form above stated in point 2.1.1 above, and considers this the appropriate interpretation of the EPC to be applied in the present case. Here the provisos (a), (b) and (c) in claim 1 are disclaimers intended to exclude from the scope of protection specific subject-matter of document (5) which is only prior art for the purpose of Article 54(3) EPC, and which document is by Article 56 EPC second sentence not to be considered in deciding whether there has been an inventive step. It is in particular in respect of such Article 54(3) EPC documents that the Board sees a clear need for applicants to be able to re-establish novelty of the subject-matter they claim by means of a disclaimer based only on the Article 54(3) EPC document and not on their own original disclosure. The later applicant will normally have had no knowledge of the earlier application deemed to be prior art by Article 54(3) EPC, and cannot be expected to have appropriately delimited his application in respect of such unknown deemed prior art. To force him to rely only on some limitation originally disclosed in his own application in order to distinguish over this deemed prior art, would mean that the later applicant might

peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés (cf. point 12 ci-dessus). De l'avis de la Grande Chambre, si l'on interprète correctement l'article 123(2) CBE, une telle caractéristique ne doit donc pas être considérée comme une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de cette disposition. Il s'ensuit qu'un brevet contenant une telle caractéristique dans les revendications peut être maintenu sans contrevenir à l'article 123(2) CBE, ni donner lieu à un motif d'opposition selon l'article 100c) CBE. La caractéristique étant maintenue dans les revendications, il ne saurait pas davantage y avoir transgression de l'article 123(3) CBE.

17. La question de savoir si une caractéristique restrictive doit être considérée comme un élément ajouté au sens de l'article 123(2) CBE ne peut bien entendu être tranchée qu'au cas par cas, sur la base des faits de l'espèce."

2.1.3 La Chambre se rallie à la jurisprudence constante citée au point 2.1.1 ci-dessus et estime qu'elle constitue l'interprétation de la CBE qu'il convient d'appliquer dans la présente espèce. Les réserves (a), (b) et (c) formulées dans la revendication 1 sont des disclaimers visant à exclure de l'étendue de la protection l'objet particulier du document (5), qui n'est une antériorité qu'au sens de l'article 54(3) CBE et qui, en vertu de l'article 56 CBE, seconde phrase, n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. C'est notamment eu égard à de tels documents visés à l'article 54(3) CBE qu'il est clairement nécessaire, aux yeux de la Chambre, que les demandeurs puissent rétablir la nouveauté de l'objet revendiqué au moyen d'un disclaimer fondé uniquement sur le document visé à l'article 54(3) CBE, et non sur leur propre divulgation initiale. Le demandeur ultérieur n'aura normalement pas eu connaissance de la demande antérieure réputée constituer l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, et on ne peut attendre de lui qu'il ait délimité de manière appropriée sa demande par rapport à cet état de la technique inconnu. Le contraindre à se fonder uniquement sur une limitation donnée divulguée à l'origine dans sa propre demande pour opérer une

ten als Stand der Technik geltenden Dokument abgrenzt. Wäre der spätere Anmelder gezwungen, sich bei der Abgrenzung gegenüber diesem als Stand der Technik geltenden Dokument auf den Offenbarungsgehalt seiner Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu beschränken, so würde das bedeuten, daß er unter Umständen Teile seines ursprünglichen Erfindungsgegenstands nicht beanspruchen kann, obwohl sie gegenüber den als Stand der Technik geltenden Dokumenten neu waren. Disclaimer mögen ein etwas konstruierter Rechtsbehelf sein, doch sie sind offenbar die einzig befriedigende Lösung für das künstliche Problem, das durch die Bestimmungen nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ geschaffen wird, die festlegen, was als Stand der Technik gilt.

2.1.4 Wie bereits in der Entscheidung T 351/98 vom 15. Januar 2002 unter Nummer 45 der Entscheidungsgründe ausgeführt, würde ein zu striktes Beharren auf einer genauen Grundlage in der ursprünglichen Offenbarung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ, also praktisch ein Verbot sämtlicher allein auf den Stand der Technik gestützter Disclaimer, dazu führen, daß die Bestimmungen zu den als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ geltenden Veröffentlichungen auf Gegenstände ausgedehnt würden, die in früheren Anmeldungen nicht offenbart waren. Dies scheint nicht im Einklang mit der ausdrücklichen Absicht des Gesetzgebers zu stehen. Die Zulassung von Disclaimern ist in dieser Situation ein ausgewogenerer Kompromiß zwischen den Erfordernissen der Artikel 54 (3) und (4) und 56 EPÜ auf der einen und denen des Artikels 123 (2) EPÜ auf der anderen Seite.

2.2 Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer

2.2.1 Die Beschwerdegegnerinnen haben in Anbetracht der Entscheidung T 323/97 die Zulässigkeit der Disclaimer a), b) und c) in Frage gestellt. Leider wird nicht ganz klar, welchen rechtlichen Standpunkt die Kammer in dieser Entscheidung vertritt. Ausgehend vom Sachverhalt, den sie in diesem Fall zu berücksichtigen hatte, war der Stand der Technik, aus dem der Disclaimer herleitbar war, nicht neuheitsschädlich (s. T 323/97, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe) und schied damit nicht aus dem bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden Stand der Technik aus. Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammern ist ein auf einen sol-

well be unable to claim some of his original subject-matter, even though this was novel over the deemed prior art. Disclaimers may be a somewhat artificial remedy, but they seem the only appropriate solution to the artificial problem caused by the deemed prior art provisions of Article 54(3)(4) EPC.

2.1.4 As already remarked in decision T 351/98 of 15 January 2002, reasons point 45, a too literal insistence on a precise basis in the original disclosure for the purposes of Article 123(2) EPC, that is a prohibition of all disclaimers based on the prior art only, would have the effect of extending the deemed publication provisions of Article 54(3) EPC to matter which was not disclosed in the earlier applications. This does not appear to accord with the express intention of the legislator. Allowing disclaimers in this situation achieves a fairer balance between the requirements of Articles 54(3)(4) and 56 EPC on the one hand and Article 123(2) EPC on the other hand.

2.2 Reference of a question to the Enlarged Board of Appeal

2.2.1 The respondents have questioned the admissibility of the disclaimers (a), (b) and (c) in view of decision T 323/97. Unfortunately the legal message that decision seeks to convey does not emerge clearly. On the stated facts of the case before that board the prior art on which the disclaimer there was based was not novelty-destroying (see point 2.1 of T 323/97), and remained a document which had to be considered when assessing inventive step. According to the established jurisprudence a disclaimer based on such prior art is not permissible (see point 2.1.1 above). In so far as decision T 323/97 is merely saying that disclaimers based only on prior art are not

distinction avec cet état de la technique signifierait que le demandeur ultérieur risque de se trouver dans l'impossibilité de revendiquer une partie de l'objet initial de sa demande, même si elle est nouvelle par rapport à ce qui est réputé constituer l'état de la technique. Même s'ils sont un remède quelque peu artificiel, les disclaimers semblent offrir l'unique solution appropriée au problème non moins artificiel causé par les dispositions de l'article 54(3) et (4) CBE définissant ce qui est réputé constituer l'état de la technique.

2.1.4 Comme l'a relevé la décision T 351/98 du 15 janvier 2002, au point 45 des motifs, insister trop littéralement sur une base précise dans la divulgation initiale aux fins de l'article 123(2) CBE, c'est-à-dire interdire tout disclaimer fondé uniquement sur l'état de la technique, aurait pour effet d'étendre les dispositions applicables aux publications réputées comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE à des éléments qui n'ont pas été divulgués dans les demandes antérieures. Cela ne semble pas être conforme à l'intention explicite du législateur. Admettre les disclaimers dans une telle situation réalise un équilibre plus équitable entre les exigences des articles 54(3) et (4) et 56 CBE, d'une part, et de l'article 123(2) CBE, d'autre part.

2.2 Saisine de la Grande Chambre de recours

2.2.1 Les intimés ont contesté l'admissibilité des disclaimers (a), (b) et (c) eu égard à la décision T 323/97. Malheureusement, le message juridique que cette décision entend transmettre n'apparaît pas clairement. Au vu des faits de l'espèce soumise à la chambre, l'état de la technique sur lequel se fondait le disclaimer n'était pas destructeur de nouveauté (cf. point 2.1 de la décision T 323/97) et demeurait un document devant être pris en considération pour apprécier l'activité inventive. Selon la jurisprudence constante, un disclaimer fondé sur un tel état de la technique n'est pas admissible (cf. point 2.1.1 ci-dessus). Dans la mesure où la décision T 323/97 se borne à affirmer que les

chen Stand der Technik gestützter Disclaimer nicht zulässig (vgl. Nr. 2.1.1). Diese Kammer stimmt der Entscheidung T 323/97 insoweit zu, als diese lediglich darauf abhob, daß ein nur auf einen Stand der Technik gestützter Disclaimer unzulässig ist, wenn dieser Stand der Technik nicht neuheitsschädlich ist und/oder auch noch bei der Beurteilung der erfindrischen Tätigkeit in Betracht zu ziehen ist; für den vorliegenden Fall ist die Entscheidung aber bedeutungslos.

2.2.2 Nummer 2.4 der Entscheidungsgründe in T 323/97 könnte jedoch auch so zu verstehen sein, daß darin die allgemeinere Rechtsauffassung vertreten wird, daß ausschließlich auf den Stand der Technik gestützte Disclaimer in jedem Fall gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen. Ein solch generelles Verbot scheint aber in direktem Widerspruch zu der Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer (s. die oben zitierten Nrn. 16 und 17 der Entscheidungsgründe) zu stehen, in der diese ganz klar die Möglichkeit vorsah, daß manche Beschränkungen von Ansprüchen, die sich nicht auf den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung stützen, dennoch nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen.

2.2.3 Die Kammer im Fall T 323/97 sieht in der Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2001, 413) eine Stütze für ihre Auffassung des Begriffs "derselben Erfindung" für die Zwecke der Anerkennung einer Priorität nach Artikel 87 EPÜ. Diese Kammer kann jedoch in der Stellungnahme G 2/98 keine entsprechende Bestätigung erkennen. Dort heißt es unter Nummer 10:

"10. In der Entscheidung G 1/93 "Beschränkendes Merkmal/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (ABI. EPA 1994, 541), in der es um die kollidierenden Erfordernisse von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ geht, wird unterschieden zwischen Merkmalen, die einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten, und Merkmalen, die – ohne einen solchen Beitrag zu leisten – lediglich einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung vom Schutz ausschließen. Somit betrifft die Entscheidung G 1/93 einen völlig anderen rechtlichen Sachverhalt."

2.2.4 Die Aussage der Entscheidung G 1/93 wird in der Stellungnahme G 2/98 offensichtlich nicht in Zweifel gezogen, da letztere – wie dort selbst festgestellt wird – einen völlig ande-

allowable when such prior art is not novelty destroying and /or remains relevant for assessing inventive step, this Board agrees, but the decision is not relevant to the present case.

2.2.2 However section 2.4 of decision T 323/97 may also possibly be meant to be taken as putting forward the more general proposition of law that disclaimers based only on the prior art are in all circumstances in conflict with Article 123(2) EPC. Such a general prohibition seems to be in direct conflict with what is stated in the decision G 1/93 of the Enlarged Board (see points 16 and 17 of that decision quoted above), which clearly envisaged the possibility that some restrictions on claims not based on the original disclosure would nevertheless not fall foul of Article 123(2) EPC.

2.2.3 Decision T 323/97 purports to find support for its view in Enlarged Board of Appeal Opinion G 2/98 (OJ EPO 413, 2001) concerning the meaning of "same invention" for acknowledging priority under Article 87 EPC. But in the view of this board Opinion G 2/98 does not provide any such support. That Opinion in point 10 states:

"10. In decision G 1/93 "Limiting feature/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (OJ EPO 1994, 541), relating to the conflicting requirements of Article 123(2) and (3) EPC, a distinction is made between features providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and features which, without providing such contribution, merely exclude protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed. Hence, decision G 1/93 deals with a completely different legal situation. "

2.2.4 Opinion G 2/98 does not appear to throw doubt on what is said in decision G 1/93, and states that it is dealing with a completely different legal situation to that of decision

disclaimers fondés uniquement sur l'état de la technique ne sont pas admissibles dès lors que l'état de la technique n'est pas destructeur de nouveauté et/ou qu'il reste pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive, la Chambre est d'accord. Toutefois, la décision n'est pas pertinente pour la présente espèce.

2.2.2 Or, le point 2.4 de la décision T 323/97 pourrait aussi être considéré comme énonçant l'idée plus générale selon laquelle les disclaimers fondés uniquement sur l'état de la technique contreviennent en toutes circonstances à l'article 123(2) CBE. Une telle interdiction générale semble être directement en conflit avec ce qui est dit dans la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours (cf. points 16 et 17 de cette décision cités ci-dessus), qui envisage clairement la possibilité que certaines limitations de revendications non fondées sur la divulgation initiale ne soient néanmoins pas contraires à l'article 123(2) CBE.

2.2.3 La décision T 323/97 tend à s'appuyer sur l'avis G 2/98 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 413, 2001) en ce qui concerne le sens de l'expression "même invention" pour reconnaître la priorité en vertu de l'article 87 CBE. Or, pour la Chambre, l'avis G 2/98 ne fournit pas un tel appui. Il affirme, en son point 10 :

"10. Dans la décision G 1/93 "Caractéristique restrictive/ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" (JO OEB 1994, 541), dans laquelle il est question des exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, il est établi une distinction entre les caractéristiques qui apportent une contribution technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, et celles qui, sans apporter une telle contribution, ne font qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée. La situation juridique est donc complètement différente dans cette décision."

2.2.4 L'avis G 2/98 ne semble pas mettre en doute les constatations de la décision G 1/93 et affirme traiter une situation juridique complètement différente de ce celle dont il est ques-

ren rechtlichen Sachverhalt betrifft. Obwohl es in G 1/93 vorrangig um eine mögliche Kollision zwischen den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ ging, enthält die Entscheidung dennoch Aussagen (s. die oben zitierten Nrn. 16 und 17 der Entscheidungsgründe) zu aus der ursprünglichen Anmeldung nicht herleitbaren Disclaimern, wohingegen der Stellungnahme G 2/98 ein anderer rechtlicher Sachverhalt zugrunde lag. Es bedarf einer gewagten Verallgemeinerung der Stellungnahme G 2/98, um sie im Hinblick auf Disclaimer für relevant zu erachten und erst recht für relevanter als die Entscheidung G 1/93; diese Kammer ist nicht überzeugt, daß eine solche Auslegung korrekt ist.

2.2.5 Ferner geht die Entscheidung T 323/97 nicht auf Disclaimer ein, die sich auf einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ stützen, wodurch jegliche Aussagekraft, die ihr möglicherweise zukommt, noch weiter geschmälert wird. Diese Kammer sieht in der Existenz dieser Entscheidung keinen Grund, die Angemessenheit und Richtigkeit der unter Nummer 2.1.1 dargelegten ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Zweifel zu ziehen, deren Anwendbarkeit, wie die Große Beschwerdekammer in G 1/93 festgestellt hat, je nach der Sachlage im Einzelfall zu entscheiden ist. Ein generelles Verbot von Disclaimern wäre nicht billig gegenüber Anmeldern, die sich mit einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ konfrontiert sehen. Da sich in der von der Großen Beschwerdekammer gebilligten ständigen Rechtsprechung der Kammern bereits eine klare Antwort auf diese Frage findet, sieht diese Kammer keine Veranlassung, die Große Beschwerdekammer mit der Angelegenheit zu befassen.

2.2.6 Selbst wenn diese Kammer für eine Abkehr von der ständigen Rechtsprechung zu Disclaimern wäre – was sie nicht ist –, hielte sie es für angebrachter, wenn der Gesetzgeber eine solche Abkehr initiierte, da er dann auch regeln könnte, wie im Fall der zahlreichen bestehenden Patente zu verfahren ist, die mit ausschließlich aus dem Stand der Technik herleitbaren Disclaimern gewährt wurden. Um eine längere Phase der Rechtsunsicherheit zu vermeiden, scheint schon die Tatsache an sich, daß es eine Entscheidungspraxis zu dieser Frage gibt, Grund genug zu sein, eine Änderung nur durch den Gesetzgeber anzustreben.

2.2.7 Mehrere, aber nicht alle Beteiligten an diesem Verfahren sprachen sich für die Vorlage einer Rechts-

G 1/93. Decision G 1/93 while mainly concerned with possible conflict between the provisions of Articles 123(2) and (3) EPC respectively, certainly did contain statements (see citation of its points 16 and 17 above) relevant to disclaimers having no basis in the original application, while Opinion G 2/98 is concerned with a different legal situation. It takes an adventurous extrapolation of Opinion G 2/98 to find it of relevance to disclaimers, let alone more relevant than decision G 1/93, and this Board is not persuaded that such an interpretation is correct.

2.2.5 Further, decision T 323/97 contains no discussion of disclaimers relating to Article 54(3) EPC prior art documents, which even further reduces any persuasive force it might have. The existence of this decision gives this Board no reason to doubt the appropriateness or correctness of the established case law as set out in point 2.1.1 above, whose applicability will need to be decided on a case by case basis, as stated in Enlarged Board decision G 1/93. A general prohibition of disclaimers would not be fair to applicants faced with Article 54(3) EPC prior art. Given that the established case law, as sanctioned by the Enlarged Board of Appeal, already gives a clear answer, the Board sees no reason for a referral of any question of law to the Enlarged Board of Appeal in this case.

2.2.6 Even if, which is not the case, this Board were in favour of a departure from the established case law on disclaimer, it considers that it would be more appropriate for such departure to be brought about by the legislator who could regulate what law should be applicable in the numerous existing patents which have been granted with disclaimers based only on the prior art. To avoid a lengthy period of legal uncertainty, the very existence of this established practice seems a reason for not seeking to change it other than through the legislator.

2.2.7 Some, but not all, parties in this case favoured a reference of a question concerning disclaimers to the

tion dans la décision G 1/93. Celle-ci, quoique portant essentiellement sur le conflit possible entre les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, contient néanmoins des considérations (cf. ses points 16 et 17 cités ci-dessus) sur les disclaimers dépourvus de fondement dans la demande initiale, alors que l'avis G 2/98 porte sur une situation juridique différente. Ce serait une extrapolation hardie de l'avis G 2/98 que de conclure qu'il est pertinent pour les disclaimers, a fortiori qu'il est plus pertinent que la décision G 1/93, et la Chambre n'est pas convaincue qu'une telle interprétation soit correcte.

2.2.5 En outre, la décision T 323/97 n'aborde pas les disclaimers se rapportant à des documents compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, ce qui réduit davantage encore la force convaincante qu'elle est susceptible d'avoir. L'existence de cette décision ne donne à la Chambre aucune raison de douter que la jurisprudence constante exposée au point 2.1.1 ci-dessus soit appropriée ou correcte, son applicabilité devant être, comme il est dit dans la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours, appréciée au cas par cas. Une interdiction générale des disclaimers ne serait pas équitable pour les demandeurs confrontés à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. Etant donné que la jurisprudence constante, telle qu'elle est consacrée par la Grande Chambre de recours, donne déjà une réponse claire, la Chambre ne voit pas de raison de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours en l'espèce.

2.2.6 Même si la Chambre était encline, ce qui n'est pas le cas, à s'écarter de la jurisprudence constante en matière de disclaimers, elle estime qu'il serait plus approprié qu'une telle divergence soit induite par le législateur, lequel pourrait déterminer quel droit devrait être applicable dans le cas des nombreux brevets qui ont été délivrés avec des disclaimers fondés uniquement sur l'état de la technique. Pour éviter une longue période d'insécurité juridique, l'existence même de cette pratique établie semble être une raison de ne pas chercher à la modifier autrement que par l'intermédiaire du législateur.

2.2.7 Certaines parties à la présente procédure ont souhaité que la Grande Chambre de recours soit

frage zu Disclaimern an die Große Beschwerdekammer aus. Sie lieferten jedoch weder eine Formulierung für eine solche Frage noch eine Begründung, warum ihre Vorlage nach Artikel 112 EPÜ notwendig sei, geschweige denn eine Analyse der diesbezüglichen Rechtslage.

Auch sonst spricht im jetzigen Verfahrensstadium nichts dafür, die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu Disclaimern zu befassen.

2.2.8 Die Beteiligten verwiesen die Kammer auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung in der Sache T 507/99, die vor einer anderen Kammer anhängig ist; dort heißt es: "Die Kammer wird der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage zur Zulässigkeit von Disclaimern vorlegen." Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer war im Fall T 507/99 noch keine Entscheidung ergangen, so daß weder der Wortlaut der Vorlagefrage noch die Haltung der zuständigen Kammer bekannt waren. Da die Auffassung dieser Kammer mit der ständigen Rechtsprechung in Einklang steht, sieht sie sich durch diese noch anhängige Sache nicht veranlaßt, ihrerseits die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu befassen oder das Verfahren zumindest solange auszusetzen, bis der Wortlaut einer solchen Vorlagefrage feststeht.

3. Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag des Anspruchssatzes B

3.1 Klarheit

3.1.1 Die Beschwerdegegnerinnen vertraten die Auffassung, daß Anspruch 1 wegen der verwendeten Handelsbezeichnungen und der angegebenen Viskositätswerte das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ nicht erfülle.

Insbesondere brachten die Beschwerdegegnerinnen vor, daß die Kenntnis des zur Ermittlung der Viskositätswerte eingesetzten Meßverfahrens entscheidend sei, um beurteilen zu können, ob eine bestimmte vorbeschriebene Zusammensetzung in den Bereich des jeweiligen Disclaimers falle. Da das Streitpatent keine Angabe dazu enthalte, wie die Viskosität der durch die Disclaimer ausgeklammerten Zusammensetzungen gemessen worden sei, lasse sich nach Meinung der Beschwerdegegnerinnen der Schutzzumfang des beanspruchten Gegenstands nicht abgrenzen.

Enlarged Board. They did not, however, put forward any formulation of such question or any argumentation as to why such a reference was necessary under Article 112 EPC, let alone provide any legal analysis relevant to the question.

There is also no other procedural reason why a reference of a question of law on disclaimers might be appropriate at this stage of the present case.

2.2.8 The parties referred the Board to the minutes of the oral proceedings in case T 507/99 pending before another Board, in which it is stated: "The Board will refer a question concerning the allowability of "disclaimers" to the Enlarged Board of Appeal." At the time of the oral proceedings before this Board no decision had yet issued in case T 507/99, so that the question to be asked and the viewpoint that Board would take was not known. Given this Board's own views approving the established jurisprudence, this pending case was not seen as any adequate reason for this Board itself to refer a question of law, or to suspend proceedings until at least the formulation of such question was known.

3. Claim 1 according to the main request of Set B

3.1 Clarity

3.1.1 The Respondents contested that Claim 1 met the requirement of clarity according to Article 84 EPC, due to the presence of trade designations and the viscosity data present in the wording of Claim 1.

In particular, the Respondents submitted that in order to be able to determine whether a particular prior art composition is within the scope of the corresponding disclaimer, it is of critical importance to know how the viscosity had been measured. As the patent in suit did not indicate how the viscosity data of the disclaimed compositions had been measured, they alleged that it was not possible to define the extent of the claimed subject-matter.

saisie d'une question relative aux disclaimers. Elles n'ont toutefois pas proposé de formulation d'une telle question ou exposé en quoi une telle saisine s'imposait en vertu de l'article 112 CBE, et encore moins fourni d'analyse juridique pertinente pour la question.

Il n'y a au demeurant pas d'autre raison procédurale pour laquelle il serait approprié, à ce stade de la procédure, de saisir la Grande Chambre de recours d'une question de droit relative aux disclaimers.

2.2.8 Les parties ont renvoyé la Chambre au procès-verbal de la procédure orale de l'affaire T 507/99 en instance devant une autre chambre, dans lequel il est déclaré : "La Chambre saisira la Grande Chambre de recours d'une question relative à l'admissibilité des "disclaimers". A la date de la procédure orale tenue devant la présente Chambre, il n'avait pas encore été statué dans l'affaire T 507/99, si bien que la question à poser et la position adoptée par cette autre chambre n'étaient pas encore connues. Comme elle approuve la jurisprudence constante, la présente Chambre n'a pas considéré que cette affaire en instance constituait un motif adéquat pour qu'elle-même soumette une question de droit ou suspende la procédure au moins jusqu'à ce que la formulation d'une telle question soit connue.

3. Revendication 1 selon la requête principale du jeu B

3.1 Clarté

3.1.1 Les intimés ont contesté que la revendication 1 réponde à l'exigence de clarté selon l'article 84 CBE, vu la présence de désignations commerciales et les données relatives à la viscosité dans le libellé de la revendication 1.

Plus particulièrement, les intimés ont fait valoir que pour pouvoir établir si une composition particulière comprise dans l'état de la technique est couverte par le disclaimer correspondant, il est d'une importance décisive de savoir comment la viscosité a été mesurée. Le brevet en litige n'indiquant pas comment les données de viscosité des compositions exclues par le disclaimer ont été obtenues, ils ont allégué qu'il n'était pas possible de définir l'étendue de l'objet revendiqué.

3.1.2 Diese Viskositätsdaten entsprechen denen, die in der Entgegenhaltung (5) für die Kontrollversuche A, B, I und J sowie die Beispiele 1 bis 11 angegeben sind. Obwohl der Entgegenhaltung (5) nicht zu entnehmen ist, wie die Viskositäten in SI-Einheiten ermittelt wurden, ist die Kammer nicht von der Stichhaltigkeit des Einwands der Beschwerdegegnerinnen überzeugt, denn es blieb unbestritten, daß es sich dabei um in der internationalen Praxis anerkannte Einheiten handelt. Mehr ist in Regel 35 (12) EPÜ nicht gefordert. Zudem blieben die Beschwerdegegnerinnen in der mündlichen Verhandlung den Beweis schuldig, daß der Fachmann mangels einer Angabe, wie die Viskositäten zu messen sind, außerstande ist zu bestimmen, welche Zusammensetzungen ausgeklammert sind und welche nicht. Da es dem jeweiligen Beteiligten obliegt, die Richtigkeit einer von ihm aufgestellten Behauptung zu belegen, ist die Kammer der Auffassung, daß eine solche nicht näher begründete Behauptung nicht zu berücksichtigen ist. In bezug auf die Viskositätsdaten ist der Einwand der mangelnden Klarheit daher zurückzuweisen.

3.1.3 Unter Berufung auf die Entscheidung T 480/98 machten die Beschwerdegegnerinnen ferner geltend, daß die Verwendung von Handelsbezeichnungen im Wortlaut eines Anspruchs unzulässig sei, da er dadurch unklar werde. Insbesondere argumentierten sie, daß Mobil P51 am Anmeldetag des Streitpatents in zwei unterschiedlichen Formen im Handel erhältlich gewesen und der Begriff "Mobil P51" somit nicht eindeutig sei.

3.1.4 Im konkreten Fall der Entscheidung T 480/98 hatte die zuständige Kammer jedoch befunden, daß die verwendete Handelsbezeichnung keine eindeutige technische Bedeutung habe und nicht klar sei, inwieweit sich einige der ausschließlich durch die Handelsbezeichnung definierten Stoffe von anderen Stoffen unterscheiden. Da die Handelsbezeichnung somit keine zweifelsfrei klare technische Bedeutung hatte, gelangte die betreffende Kammer zu dem Schluß, daß die Verwendung der Handelsbezeichnung in einem Anspruch unzulässig sei.

Im vorliegenden Fall sind die durch den Disclaimer a) ausgeklammerten Zusammensetzungen nicht nur durch die konkreten Handelsbezeichnungen Mobil P51 und Mobil P41 definiert, sondern auch durch die chemische Natur der darin enthaltenen Ester und die Viskositätsdaten. In den

3.1.2 Those viscosity data are the ones given for controls A, B, I and J and examples 1 to 11 in document (5). Though this document (5) is silent on how the viscosity data in SI units were measured, the Board is not convinced that the Respondent's objection is to be considered as pertinent, as it remained uncontested that these units are recognised in international practice. Rule 35(12) EPC does not require more. In addition, during the oral proceedings the Respondents had to admit that they did not have any proof that, in the absence of any indication how the viscosities are to be measured, a skilled person was unable to define which compositions are disclaimed and which not. As it is up to the Party which makes an allegation to prove that such allegation is correct, the Board finds that such unsubstantiated allegation is not to be considered. Therefore, the clarity objection in respect of the viscosity data cannot be accepted.

3.1.3 Making reference to decision T 480/98, the Respondents also submitted that the presence of trade designations were not allowable in the wording of a claim, since they rendered its wording unclear. In particular, they submitted that Mobil P51 was commercially available at the filing date of the patent in suit in two different versions and, that, consequently, the term "Mobil P51" was ambiguous.

3.1.4 In the particular case of decision T 480/98, however, the competent Board found that the used trade designation did not have a clear technical meaning and that it was not clear how some material defined only by the trade designation differed from any other material. As the trade designation thus did not have an unequivocally clear technical meaning, the competent Board found the presence of the trade designation in a claim to be unallowable.

In the present case, the compositions excluded by the disclaimer (a) are not only defined by the particular trade designations Mobil P51 and Mobil P41, but also by the chemical nature of the ester contained therein and by their viscosity data. In disclaimers (b) and (c) the excluded compositions

3.1.2 Ces données de viscosité sont celles mentionnées pour les essais témoins A, B, I et J et les exemples 1 à 11 du document (5). Bien que ce document n'indique pas comment les données de viscosité exprimées en unités SI ont été mesurées, la Chambre n'est pas convaincue de la pertinence de l'objection soulevée par l'intimé, car il n'a pas été contesté qu'il s'agit d'unités de la pratique internationale. La règle 35(12) CBE n'exige rien de plus. De surcroît, au cours de procédure orale, les intimés ont dû admettre ne pas être en mesure de prouver que, faute d'indications sur la manière dont il y a lieu de mesurer les viscosités, l'homme du métier était incapable de déterminer quelles compositions étaient exclues par le disclaimer. Comme il incombe à la partie qui fait une allégation de prouver que celle-ci est exacte, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner une telle allégation non fondée. Par conséquent, l'objection de défaut de clarté des données de viscosité ne saurait être retenue.

3.1.3 Se référant à la décision T 480/98, les intimés ont également soutenu que la présence de désignations commerciales n'est pas admissible dans le libellé d'une revendication, étant donné qu'elles le rendent obscur. Ils ont en particulier fait valoir que deux variantes du produit Mobil P51 étaient disponibles dans le commerce à la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet en litige et que, en conséquence, le terme "Mobil P51" était ambigu.

3.1.4 Or, dans le cas précis de la décision T 480/98, la chambre compétente a estimé que la désignation commerciale qui avait été utilisée n'avait pas de sens technique clair et qu'il n'apparaissait pas clairement comment un matériel défini uniquement par la désignation commerciale différait d'un quelconque autre matériel. La désignation commerciale n'ayant donc pas un sens technique clair et non équivoque, la chambre compétente a jugé inadmissible sa présence dans une revendication.

En la présente espèce, les compositions exclues par le disclaimer (a) sont définies non seulement par les désignations commerciales respectives Mobil P51 et Mobil P41, mais encore par la nature chimique de l'ester qu'elles contiennent et par leurs données de viscosité. Dans les

Disclaimern b) und c) sind die ausgenommenen Zusammensetzungen nicht nur durch die konkreten Handelsbezeichnungen Mobil P51 und Mobil P41 und damit implizit durch die chemische Natur der darin enthaltenen Ester und die Viskositätsdaten charakterisiert, sondern auch durch die chemische Natur der als P-2000, CP700, EDA511 und CP1406 bezeichneten Erzeugnisse und die resultierende Viskosität der Gemische von Mobil P51 bzw. Mobil P41 mit P-2000, CP700, EDA511 oder CP1406.

Somit sind die durch die Disclaimer ausgenommenen Zusammensetzungen nicht nur durch ihre Handelsbezeichnungen definiert, sondern zusätzlich noch durch ihre chemische Natur und ihre Viskosität. Indem insbesondere definiert wird, welche der beiden Formen von Mobil P51 durch den Disclaimer ausgeklammert werden soll, nämlich die in der Entgegenhaltung (5) genannte, sind die zugehörigen Angaben zur chemischen Natur und zur Viskosität im Zusammenhang mit der Handelsbezeichnung Mobil P51 zu sehen, so daß die in der Entgegenhaltung (5) offenbarten Zusammensetzungen eindeutig definiert sind.

Die vorliegende Sache ist also nicht mit T 480/98 vergleichbar, sondern eher mit T 623/91, wo die zuständige Kammer zu dem Schluß kam, daß eine Handelsbezeichnung bei der Sachlage in diesem konkreten Fall die Klarheit nicht beeinträchtigt. Die Frage, ob Handelsbezeichnungen im Wortlaut eines Anspruchs zulässig sind, kann nur im Einzelfall beantwortet werden.

3.2 Neuheit

3.2.1 In der Entgegenhaltung (5), die unbestritten zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörte, sind Schmiermittelzusammensetzungen beschrieben, die mit Fluorkohlenwasserstoff- und Chlorfluorkohlenwasserstoff-Kältemitteln mischbar sind und aus einem Polyetherpolyol und einem durch Veresterung von mehrwertigen Alkoholen mit Alkylcarbonsäuren oder von Alkyldicarbonsäuren mit Alkanolen gewonnenen Ester bestehen (s. Seite 2, Zeilen 32 bis 51).

Mit den Kontrollversuchen A, B, I und J in Tabelle I und den Beispielen 1 bis 11 in Tabelle II sind unbestreitbar Gemische von 1,1,1,2-Tetrafluorethan mit bestimmten Schmiermitteln offenbart, die in den allgemeinen Schutzzumfang des Anspruchs 1 fallen, aber durch die Disclaimer a), b) und c) ausdrücklich ausgenommen

are not only defined by the trade designations Mobil P51 and Mobil P41, and thus implicitly by the chemical nature of the ester contained therein and by their viscosity data, but also by the chemical nature of the products designated as P-2000, CP700, EDA 511 and CP1406 as well as by the final viscosity data of the mixtures of Mobil P51 or Mobil P41 with P-2000, CP700, EDA 511 and CP1406.

Thus, the compositions to be excluded by the disclaimers are indeed not merely defined by their trade designations but additionally by their chemical nature and by their viscosity data. In particular, in defining which of the two versions of Mobil P51 is to be excluded by the disclaimer, namely the one mentioned in document (5), the corresponding indications concerning the chemical nature and the viscosity are to be associated with the trade designation Mobil P51 in order to unambiguously define those compositions disclosed in document (5).

Therefore, the present case is not comparable with the one decided in decision T 480/98 but rather with the case decided in T 623/91, where the competent Board came to the conclusion that a trade designation did not introduce uncertainty under the circumstances prevailing in that case. The question whether trade designations are allowable in the wording of a claim is a question of fact that can only be answered on a case by case basis.

3.2 Novelty

3.2.1 Document (5), which uncontestedly belonged to the state of the art according to Article 54(3) EPC, describes lubricant compositions that are miscible in hydrofluorocarbon and hydrochlorofluorocarbon refrigerants and that consist of a polyether polyol and an ester made from polyhydric alcohols with alkanolic acids or from alkanedioic acids with alkanols (see page 2, lines 32 to 51).

The controls A, B, I and J in Table I and the examples 1 to 11 in Table II indisputably disclose compositions of 1,1,1,2-tetrafluoroethane with specific lubricants, which are embraced within the general scope of Claim 1, but are specifically excluded by the disclaimers (a), (b) and (c) as set out above in detail. A successful novelty

disclaimers (b) et (c), les compositions exclues sont définies non seulement par les désignations commerciales Mobil P51 et Mobil P41, et donc implicitement par la nature chimique de leur ester et par leurs données de viscosité, mais aussi par la nature chimique des produits désignés par P-2000, CP700, EDA 511 et CP1406 ainsi que par les données de viscosité des mélanges de Mobil P51 ou Mobil P41 avec P-2000, CP700, EDA 511 et CP1406.

Par conséquent, les compositions à exclure par les disclaimers sont en fait définies non pas simplement par leurs désignations commerciales, mais aussi par leur nature chimique et leurs données de viscosité. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux variantes du produit Mobil P51 doit être exclue par le disclaimer, à savoir celle mentionnée dans le document (5), les renseignements correspondants concernant la nature chimique et la viscosité doivent être associés à la désignation commerciale "Mobil P51" en vue de définir sans ambiguïté les compositions qui sont divulguées dans le document (5).

Aussi la présente affaire n'est-elle pas comparable avec la décision T 480/98, mais plutôt avec la décision T 623/91, où la chambre compétente a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, la désignation commerciale n'introduisait pas d'insécurité. La question de savoir si des désignations commerciales sont admissibles dans le libellé des revendications est une question de fait à laquelle on ne peut répondre qu'au cas par cas.

3.2 Nouveauté

3.2.1 Le document (5), qui était incontestablement compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, décrit des compositions lubrifiantes qui sont miscibles dans des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbures et d'hydrochlorofluorocarbures, et qui sont composés d'un polyéther polyol et d'un ester provenant d'alcools polyhydriques avec des acides alcanodiques ou provenant d'acides alcanedioïques avec des alcanols (cf. page 2, lignes 32 à 51).

Les essais témoins A, B, I et J figurant dans le tableau I et les exemples 1 à 11 figurant dans le tableau II divulguent incontestablement des compositions du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane comportant des lubrifiants particuliers qui sont couvertes par la portée générale de la revendication 1, mais explicitement exclues par les

sind, wie weiter oben ausführlich erläutert. Auf der Grundlage dieser konkreten im Stand der Technik offenbarten Zusammensetzungen ist somit kein Neuheitsangriff möglich.

3.2.1.1 Die Beschwerdegegnerinnen brachten vor, daß bei der Beurteilung der Neuheit die Ansprüche 4, 5, 7 und 8 der Entgegenhaltung (5) in Verbindung miteinander zu betrachten seien und die kombinierte Lehre dieser Ansprüche Zusammensetzungen offenbare, die eine größere Menge 1,1,1,2-Tetrafluorethan (in Anspruch 7 ausdrücklich erwähnt) und eine kleinere Menge eines Pentaerythritol-tetraesters eines Gemischs aus Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen (in Anspruch 8 ausdrücklich erwähnt) enthielten.

Entsprechend der ständigen Rechtsprechung umfaßt der Offenbarungsinhalt einer Patentschrift jedoch nicht die Kombination von Einzelmerkmalen, die in separaten abhängigen Ansprüchen beansprucht werden, es sei denn, ihre Kombination findet eine Stütze in der Beschreibung (s. T 42/92, Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall hängen Anspruch 7 und 8 jeweils von Anspruch 4 ab, nehmen aber in keiner Weise Bezug aufeinander, und in der Beschreibung findet sich auf Seite 3, Zeilen 31 bis 33 lediglich ein allgemeiner Hinweis, daß ein Pentaerythritoltetraester eines Gemischs aus Alkylcarbonsäuren mit 7 bis 9 Kohlenstoffatomen zu bevorzugen ist, ohne daß angegeben wäre, ob ein solcher Ester als Schmiermittel für Fluorkohlenwasserstoff- oder für Chlorfluorkohlenwasserstoff-Kältemittel geeignet ist. Da also eine Kombination des Gegenstands des Anspruchs 7 mit dem des Anspruchs 8 keine Stütze in der Beschreibung findet, kann keine der im vorliegenden Fall beanspruchten Zusammensetzungen als in den Ansprüchen 4, 5, 7 und 8 offenbart gelten.

3.2.1.2 Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten ferner, daß aus der allgemeinen Lehre auf Seite 2, Zeilen 32 bis 51 der Entgegenhaltung (5) eindeutig hervorgehe, daß jeder durch Veresterung von mehrwertigen Alkoholen mit Alkylcarbonsäuren oder von Alkyldicarbonsäuren mit Alkanolen gewonnene Ester als Schmiermittel für Fluorkohlenwasserstoff-Kältemittel geeignet sei. Da es eine klare Überlappung zwischen den auf Seite 2, Zeile 52 bis Seite 3, Zeile 2 genannten Estern mit jenen

attack is thus no longer possible on the basis of these specific prior art compositions.

3.2.1.1 The Respondents argued that Claims 4, 5, 7 and 8 of document (5) are to be considered together in the assessment of novelty and that the combined teaching of those claims discloses compositions containing a major amount of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (specifically mentioned in Claim 7) and a minor amount of pentaerythritol tetraester of a mixture of alkanolic acids having 7 to 9 carbons (specifically mentioned in Claim 8).

However, in accordance with the established jurisprudence, the disclosure of a patent document does not embrace the combination of individual features claimed in separate dependent claims if such combination is not supported by the description (see decision T 42/92, reason 3.4 for the decision).

In the present case, Claim 7 and Claim 8 are each dependent on Claim 4 without any reference between Claim 7 and Claim 8 and in the description there is only a general statement on page 3, lines 31 to 33, that the preferred ester is a pentaerythritol tetraester of a mixture of alkanolic acids having 7 to 9 carbons, without giving any indication whether such ester is suitable as lubricant for hydrofluorocarbon refrigerants or for hydrochlorofluorocarbon refrigerants. Therefore, in the absence of any support in the description for combining the subject-matter of Claim 7 with that of Claim 8, a presently claimed composition is not disclosed by Claims 4, 5, 7 and 8.

3.2.1.2 The Respondents also argued, that from the general teaching on page 2, lines 32 to 51, of document (5) it clearly followed that any ester made from polyhydric alcohols with alkanolic acids or from alkanedioic acids with alkanols would be suitable as lubricants for hydrofluorocarbon refrigerants. As there was a clear overlap between the esters cited on page 2, line 52 to page 3, line 2 and the esters of formula (I) in present Claim 1 and as trimethylolpropane triheptanate and pentaerythritol

disclaimers (a), (b) et (c), comme indiqué en détail plus haut. La nouveauté ne peut donc plus être attaquée avec succès sur la base de ces compositions particulières comprises dans l'état de la technique.

3.2.1.1 Les intimés ont fait valoir que les revendications 4, 5, 7 et 8 du document (5) devaient être considérées ensemble lors de l'appréciation de la nouveauté et que leur enseignement combiné divulguait des compositions contenant une quantité majeure de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (mentionné expressément à la revendication 7) et une quantité mineure de tétraesters du pentaérythritol provenant d'un mélange d'acides alcanoïques comportant 7 à 9 atomes de carbone (mentionné expressément à la revendication 8).

Toutefois, selon la jurisprudence constante, la divulgation faite par un document de brevet n'englobe pas la combinaison de caractéristiques isolées revendiquées dans des revendications dépendantes séparées si cette combinaison n'est pas étayée par la description (cf. décision T 42/92, point 3.4 des motifs).

Dans la présente espèce, les revendications 7 et 8 dépendent chacune de la revendication 4 et ne font aucune référence l'une à l'autre. En outre, la description ne comporte qu'une déclaration générale, à la page 3, lignes 31 à 33, indiquant que l'ester préféré est un tétraester du pentaérythritol provenant d'un mélange d'acides alcanoïques comportant 7 à 9 atomes de carbone, sans préciser si cet ester convient comme lubrifiant pour des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbures ou d'hydrochlorofluorocarbures. Par conséquent, la combinaison de l'objet de la revendication 7 avec celui de la revendication 8 n'étant pas étayée par la description, aucune composition actuellement revendiquée n'est divulguée par les revendications 4, 5, 7 et 8.

3.2.1.2 Les intimés ont également allégué qu'il découlait clairement de l'enseignement général de la page 2, lignes 32 à 51 du document (5) que n'importe quel ester provenant d'alcools polyhydriques et d'acides alcanoïques ou d'acides alcanedioïques et d'alcanols conviendrait comme lubrifiant destiné à des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbures. Etant donné que les esters cités de la page 2, ligne 52 à la page 3, ligne 2 et les esters de formule (I) de la présente revendication 1 se

der Formel (I) im vorliegenden Anspruch 1 gebe und Trimethylolpropantrihéptanoat und Pentaérythritoltetraheptanoat dort ausdrücklich erwähnt seien, sei der vorliegende Anspruch 1 nicht neu.

Nach Auffassung der Kammer muß die Überlappung zwischen den Offenbarungen, um Neuheitsschädlich zu sein, das Ergebnis einer Überschneidung desselben Erfindungsgegenstands sein; eine rein hypothetische oder virtuelle Überlappung in dem Sinn, daß eine spezifische Offenbarung lediglich in einer anderen, breiteren Offenbarung enthalten oder durch diese abgedeckt ist, reicht nicht aus. Im vorliegenden Fall ist es daher für die Beurteilung der Neuheit unerheblich, ob es eine hypothetische oder virtuelle Überlappung zwischen der allgemeinen Beschreibung der in der Entgegenhaltung (5) offenbarten Ester und jenen der Formel (I) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 gibt. Anders ausgedrückt: Die Lehre der Entgegenhaltung (5) wäre nur dann Neuheitsschädlich, wenn sämtliche Merkmale in der beanspruchten Kombination unmittelbar und eindeutig aus ihr hervorgingen.

Um jedoch zu den beanspruchten Zusammensetzungen zu gelangen, müssen mehrere unabhängige Entscheidungen zwischen voneinander unabhängigen Möglichkeiten getroffen werden, denn i) aus Fluorkohlenwasserstoffen und Chlorfluorkohlenwasserstoffen ist ein Fluor enthaltender Kohlenwasserstoff mit 1 oder 2 Kohlenstoffatomen auszuwählen, der als einziges Halogen Fluor enthält (vgl. Entgegenhaltung (5), Seite 2, Zeilen 32 und 33), und ii) es ist ein durch Veresterung von mehrwertigen Alkoholen mit Alkylcarbonsäuren mit 4 bis 18 Kohlenstoffatomen gewonnener Ester auszuwählen (s. Entgegenhaltung (5), Seite 2, Zeile 55 bis Seite 3, Zeile 1) und aus der Gruppe dieser in Frage kommenden Ester sind wiederum jene auszuwählen, die das Erfordernis erfüllen, wonach mindestens einer der Reste R¹ ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder eine Carbonsäure oder einen Carbonsäureester enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist.

Aus diesen Gründen läßt sich die beanspruchte Kombination nicht unmittelbar und eindeutig aus dem allgemeinen Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (5) ableiten.

tetraheptanoate were specifically cited there, they submitted that present Claim 1 lacked novelty.

In the judgment of the Board, in order to be novelty destroying the overlap between the disclosures must be the result of an intersection of the same subject-matter; it is not sufficient that the overlap is merely a hypothetical or virtual one in the sense that a specific disclosure is merely covered or encompassed by some broader one. In assessing novelty in the present case, it is thus not relevant whether there is a hypothetical or virtual overlap of the general description of the esters disclosed in document (5) with the esters of formula (I) according to present Claim 1. In other words, in order to be novelty destroying, all the features in the claimed combination must be directly and unambiguously derivable from the teaching of document (5).

However, in order to come to the claimed compositions, a number of independent choices must be made amongst mutually independent options, namely (i) the choice of a fluorine-containing hydrocarbon containing 1 or 2 carbon atoms wherein fluorine is the only halogen among hydrofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons (see document (5), page 2, lines 32 and 33) and (ii) the choice of an ester made from polyhydric alcohols with alkanolic acids having 4 to 18 carbon atoms (see document (5), page 2, line 55 and page 3, line 1), followed by the subsequent choice within this group of esters of the ones which meet the requirement that at least one R¹ is hydrogen, a lower straight chain hydrocarbyl containing up to 7 carbon atoms or a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a carboxylic acid- or carboxylic acid ester-containing hydrocarbyl group.

Therefore, the claimed combination is not directly and unambiguously derivable from the general disclosure of document (5).

chevauchent clairement et que le trihéptanoate de triméthylolpropane et le tétraheptanoate du pentaérythritol y sont expressément cités, les intimés ont soutenu que la présente revendication 1 était dépourvue de nouveauté.

De l'avis de la Chambre, pour être destructeur de nouveauté, le chevauchement entre les divulgations doit résulter du recoupement du même objet ; il ne suffit pas que le chevauchement soit simplement hypothétique ou virtuel en ce sens qu'une divulgation donnée est simplement couverte ou englobée par une divulgation plus large. Pour apprécier la nouveauté dans la présente espèce, peu importe donc qu'il y ait un chevauchement hypothétique ou virtuel entre la description générale des esters divulgués dans le document (5) et des esters de formule (I) selon la présente revendication 1. En d'autres termes, pour être destructrices de nouveauté, toutes les caractéristiques de la combinaison revendiquée doivent pouvoir être déduites directement et sans ambiguïté de l'enseignement du document (5).

Toutefois, pour obtenir les compositions revendiquées, plusieurs choix indépendants doivent être opérés entre des options mutuellement indépendantes, à savoir i) le choix, parmi les hydrofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, d'un hydrocarbure contenant du fluor, comportant 1 ou 2 atomes de carbone et où le fluor est le seul halogène (cf. document (5), page 2, lignes 32 et 33), ii) le choix d'un ester provenant d'alcools polyhydriques avec des acides alcanoïques comportant de 4 à 18 atomes de carbone (cf. document (5), page 2, ligne 55 et page 3, ligne 1) et enfin le choix, dans ce groupe d'esters, de ceux répondant à l'exigence qu'au moins un R¹ représente un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle linéaire inférieur contenant jusqu'à 7 atomes de carbone ou un hydrocarbyle à chaîne ramifiée contenant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle contenant un acide carboxylique ou un ester d'acide carboxylique.

Par conséquent, la combinaison revendiquée ne peut être déduite directement et sans ambiguïté de la divulgation générale du document (5).

3.2.1.3 Mit Bezug auf den in T 188/83 (ABI. EPA 1984, 555) formulierten Grundsatz machten die Beschwerdegegnerinnen ferner geltend, daß Anspruch 1 nicht dadurch neu werde, daß nur die konkret angeführten Stoffgemische durch Disclaimer ausgenommen würden.

In dem der Entscheidung T 188/83 zugrunde liegenden Fall war das beanspruchte chemische Herstellungsverfahren jedoch in allen Merkmalen bis auf die Wahl eines engeren Bereichs für ein Merkmal mit dem in einem Dokument des Stands der Technik beschriebenen Verfahren identisch. Da in dem Dokument des Stands der Technik mehrere in diesen engeren Bereich fallende Verfahren als Beispiele angeführt waren, kam die zuständige Kammer zu dem Schluß, daß dadurch die Neuheit des neu beanspruchten Bereichs zerstört sei.

Dieser Fall ist mit dem vorliegenden nicht vergleichbar, in dem sich die beanspruchten Zusammensetzungen nicht nur durch die Wahl eines engeren Bereichs für ein Merkmal unterscheiden, sondern zudem ausgehend von der Entgegenhaltung (5) noch mehrere unabhängige Auswahlentscheidungen zu treffen sind, um zu den beanspruchten Zusammensetzungen zu gelangen (s. Nr. 3.2.1.2). Da sich die beanspruchten Zusammensetzungen in ihrer allgemeinen Definition nicht unmittelbar und eindeutig aus der allgemeinen Lehre der Entgegenhaltung (5) ableiten lassen, kann die Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber dieser Lehre hergestellt werden, indem lediglich die konkret als Beispiele angeführten Zusammensetzungen durch Disclaimer ausgenommen werden.

Somit wird im vorliegenden Fall der Anspruch 1 durch die Ausklammerung bestimmter Zusammensetzungen, die in der Entgegenhaltung (5) als Kontrollversuche A, B, I und J in Tabelle I und Beispiele 1 bis 11 in Tabelle II definiert sind, neu gegenüber dem Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltung.

3.2.2 In der Entgegenhaltung (30), die ebenso unbestritten zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehört, sind die Schmieröle I bis VI beschrieben, die mit Wasserstoff und Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffen kompatibel sind, wie z. B. 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,1-Dichlor-2,2,2-trifluorethan, 1-Chlor-1,1-difluorethan, 1,1-Difluorethan, Chlorodifluormethan und Trifluormethan (s. Seite 2, Zeilen 6 bis 12, Seite 3, Zeile 49 und Seite 15, Zeilen 15 bis 19).

3.2.1.3 Referring to the principle described in T 188/83 (OJ EPO 1984, 555), the Respondents further submitted that Claim 1 was not rendered novel by only disclaiming the specifically exemplified compositions.

In the case underlying T 188/83, however, the claimed chemical production process was identical with the one described in a prior art document in respect of all the features except the selection of a narrower range for one feature. As in the prior art document several processes were exemplified falling within this narrower range, the competent Board came to the conclusion that the novelty of the newly claimed range was destroyed.

That case is not comparable with the present one, where the claimed compositions do not only differ in the selection of a narrower range of one feature, but where a number of independent choices must be made in document (5) in order to come to the claimed compositions (see point 3.2.1.2 above). As the claimed compositions, in their general definition, may not be directly and unambiguously derived from the general teaching of document (5), Claim 1 can be made novel over the teaching thereof by only disclaiming the specifically exemplified compositions.

Consequently, in the present case, by disclaiming the specific compositions defined as controls A, B, I and J in Table I and as examples 1 to 11 in Table II of document (5), Claim 1 is novel over the disclosure of document (5).

3.2.2 Document (30), which was also not contested to belong to the state of the art according to Article 54(3) EPC, describes lubricating oils I to VI compatible with hydrogen-containing fluorine-containing hydrocarbons, such as 1,1,1,2-tetrafluoroethane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroethane, 1-chloro-1,1-difluoroethane, 1,1-difluoroethane, chlorodifluoromethane and trifluoromethane (see page 2, lines 6 to 12, page 3, line 49, and page 15, lines 15 to 19).

3.2.1.3 Se référant au principe énoncé dans la décision T 188/93 (JO OEB 1984, 555), les intimés ont de surcroît fait valoir que la simple exclusion des compositions expressément exemplifiées ne rendait pas la revendication 1 nouvelle.

Dans l'affaire T 188/83, toutefois, le procédé de production chimique revendiqué était identique à celui décrit dans un document de l'état de la technique pour toutes les caractéristiques, à l'exception du choix d'un domaine plus étroit pour l'une d'entre elles. Comme ce document comportait des exemples de plusieurs procédés compris dans ce domaine plus étroit, la chambre compétente a conclu que la nouveauté du domaine nouvellement revendiqué était détruite.

Cette affaire n'est pas comparable à la présente espèce, où non seulement les compositions revendiquées diffèrent par la sélection d'un domaine plus étroit pour une des caractéristiques, mais où, en outre, un certain nombre de choix indépendants doivent être opérés dans le document (5) afin d'obtenir les compositions revendiquées (cf. point 3.2.1.2 ci-dessus). Étant donné que les compositions revendiquées, dans leur définition générale, ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté de l'enseignement général du document (5), la revendication 1 peut être rendue nouvelle par rapport à cet enseignement simplement en excluant par disclaimer les compositions expressément exemplifiées.

Dès lors, en l'espèce, l'exclusion par disclaimer des compositions particulières correspondant aux essais témoins A, B, I et J figurant dans le tableau I ainsi qu'aux exemples 1 à 11 figurant dans le tableau II du document (5) rend la revendication 1 nouvelle par rapport à la divulgation du document (5).

3.2.2 Le document (30), dont il n'a pas été contesté qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, décrit des huiles lubrifiantes I à VI compatibles avec des hydrocarbures contenant de l'hydrogène et du fluor, tels que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane, le 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, le 1-chloro-1,1-difluoroéthane, le 1,1-difluoroéthane, le chlorodifluorométhane et le trifluorométhane (cf. page 2, lignes 6 à 12 ; page 3, ligne 49 et page 15, lignes 15 à 19).

3.2.2.1 Obwohl unbestritten war, daß eine beanspruchte Zusammensetzung in keinem dieser Beispiele konkret beschrieben wurde, brachten die Beschwerdegegnerinnen vor, daß die Entgegenhaltung (30) dennoch neuheitsschädlich für den Anspruch 1 sei, weil einige der Schmieröle I bis VI Carbonsäureester der Formel (I) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 enthielten und beispielsweise aus dem Wortlaut auf Seite 3, Zeilen 39 bis 41, klar hervorgehe, daß jedes der dort beschriebenen Schmieröle mit Wasserstoff enthaltenden Flon-Verbindungen, wie z. B. 1,1,1,2-Tetrafluorethan, kombiniert werden könne.

Die Beschwerdegegnerinnen machten insbesondere geltend, daß sich beanspruchte Zusammensetzungen unmittelbar und eindeutig aus dem Wortlaut auf Seite 14, Zeilen 37 bis 39 ableiten ließen, wo Trimethylolpropancapronsäureester, Pentaerythritolpropionsäureester, Pentaerythritolcapronsäureester und Trimethylolpropanadipinsäureester als geeignete Bestandteile des Schmieröls VI ausdrücklich beschrieben seien.

3.2.2.2 Auf Seite 15, Zeilen 15 bis 20 wird jedoch festgestellt, daß die Schmieröle eine gute Kompatibilität mit Wasserstoff enthaltenden Flon-Verbindungen (Wasserstoff enthaltenden Fluoralkanen) aufweisen, wobei neben Kohlenwasserstoffen, die als einziges Halogen Fluor enthalten, auch solche als Beispiele angeführt sind, die zusätzlich zu Fluor auch Chlor enthalten. Somit ist der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (30) nicht auf Schmieröle beschränkt, die für Wasserstoff enthaltende Flon-Verbindungen mit Fluor als einzigem Halogen geeignet sind.

Überdies bedurfte es, um zu der Zusammensetzung nach Anspruch 1 zu gelangen, mehrerer Auswahlentscheidungen, denn i) aus den Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffen mußten solche ausgewählt werden, die als einziges Halogen Fluor enthalten, ii) aus den sechs allgemein definierten Klassen geeigneter Schmieröle mußte das Öl VI ausgewählt werden und iii) aus der allgemein definierten Klasse von Ölen VI mußten wiederum jene ausgewählt werden, die die auf Seite 14, Zeilen 37 bis 39 beschriebenen Ester enthalten.

Da also eine Reihe unabhängiger Auswahlentscheidungen zwischen voneinander unabhängigen Möglichkeiten zu treffen war, ist die bean-

3.2.2.1 Although it was not contested that a claimed composition was not specifically described in one of the examples, the Respondents submitted that, nevertheless, document (30) was novelty destroying for Claim 1, since some of the lubricating oils I to VI contained carboxylic esters of formula (I) according to present Claim 1 and it was clear from, for example, page 3, lines 39 to 41, that each lubricating oil described therein could be combined with hydrogen-containing flon compounds such as 1,1,1,2-tetrafluoroethane.

In particular, the Respondents submitted that claimed compositions were directly and unambiguously derivable from page 14, lines 37 to 39, where trimethylol propane caproic acid ester, pentaerythritol propionic acid ester, pentaerythritol caproic acid ester and trimethylol propane adipic acid ester were specifically described as suitable components of lubricating oil VI.

3.2.2.2 However, on page 15, lines 15 to 20, it is stated that the lubricating oils have good compatibility with hydrogen-containing flon compounds (hydrogen-containing fluoroalkanes), whereby besides hydrocarbons that contain as halogen only fluorine also hydrocarbons that contain chlorine besides fluorine are listed as examples thereof. Therefore, the disclosure of document (30) is not restricted to lubricating oils suitable for hydrogen-containing flon compounds wherein fluorine is the only halogen.

Moreover, in order to come to a composition according to Claim 1 several choices had to be made, namely i) from the fluorine-containing hydrocarbons such one had to be chosen wherein fluorine is the only halogen, ii) oil VI had to be chosen from six generally defined classes of suitable lubricating oils and iii) within the generally defined class of oils VI those had to be picked out which contain the esters described on page 14, lines 37 to 39.

As, thus, a number of independent choices would have to be made amongst mutually independent options, the claimed combination is

3.2.2.1 Tout en ne contestant pas qu'aucune des compositions revendiquées n'était expressément décrite dans l'un des exemples, les intimés ont allégué que le document (30) était néanmoins destructeur de nouveauté pour la revendication 1, puisque certaines des huiles lubrifiantes I à VI contenaient des esters carboxyliques de formule (I) selon la présente revendication 1 et qu'il ressortait clairement, par exemple à la page 3, lignes 39 à 41, que chaque huile lubrifiante décrite pouvait être combinée avec des fluorocarbures contenant de l'hydrogène tels que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane.

Plus particulièrement, les intimés ont fait valoir que les compositions revendiquées pouvaient être déduites directement et sans ambiguïté de la page 14, lignes 37 à 39, où l'ester provenant de triméthylolpropane et de l'acide caproïque, l'ester provenant du pentaérythritol et de l'acide propionique, l'ester provenant du pentaérythritol et de l'acide caproïque ainsi que l'ester provenant du triméthylolpropane et de l'acide adipique étaient expressément décrits comme étant des composants appropriés de l'huile lubrifiante VI.

3.2.2.2 Néanmoins, à la page 15, lignes 15 à 20, il est énoncé que les huiles lubrifiantes présentent une bonne compatibilité avec les fluorocarbures contenant de l'hydrogène (fluoroalcanes contenant de l'hydrogène), des hydrocarbures contenant du chlore en sus du fluor étant également cités à titre d'exemple en plus de ceux qui ne contiennent que le fluor comme seul halogène. La divulgation du document (30) ne se limite donc pas aux huiles lubrifiantes contenant aux fluorocarbures contenant de l'hydrogène dans lesquels le fluor est le seul halogène.

En outre, pour obtenir une composition selon la revendication 1, plusieurs choix ont dû être opérés, à savoir i) sélection, parmi les hydrocarbures contenant du fluor, d'un hydrocarbure dans lequel le fluor est le seul halogène, ii) sélection de l'huile VI parmi six classes d'huiles lubrifiantes définies de manière générale et susceptibles de convenir et iii) sélection, dans la classe d'huiles VI définie de manière générale, de celles contenant les esters décrits à la page 14, lignes 37 à 39.

Plusieurs choix indépendants ayant dû être opérés parmi des options mutuellement indépendantes, la combinaison revendiquée ne peut

spruchte Zusammensetzung nicht unmittelbar und eindeutig aus der von den Beschwerdegegnerinnen angezogenen Offenbarung ableitbar.

In diesem Zusammenhang beriefen sich die Beschwerdegegnerinnen auf die in der Entscheidung T 12/90 dargelegten Grundsätze. Dort ging es jedoch im wesentlichen darum, daß die vollständige sich mit den Ansprüchen überschneidende Lehre ausgenommen werden mußte, da die konkrete Kombination von Substituenten, so wie sie in dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Anspruch definiert war, in einem Dokument des Stands der Technik offenbart war. Da im vorliegenden Fall die beanspruchten Zusammensetzungen nicht unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung (30) ableitbar sind, ist die in T 12/90 entschiedene Sache mit der vorliegenden nicht vergleichbar.

3.2.2.3 Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten ferner, daß die Ester der Formel (I) gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 durch die auf Seite 3, Zeile 54 bis Seite 4, Zeile 2 beschriebenen Polyoxyalkylenglycol-Derivate der Formel (I) im Schmieröl I in Verbindung mit den auf Seite 7, Zeilen 6 bis 9 beschriebenen Polyoxyalkylenglycol-Derivaten der Formel (C₂) sowie durch die auf Seite 12, Zeile 51 bis Seite 13, Zeile 45 beschriebenen Polyoxyalkylenglycol-Derivate der Formel (IX) oder (X) offenbart würden.

Aus den bereits unter Nummer 3.2.1.2 genannten Gründen sind jedoch die Ester nach dem vorliegenden Anspruch 1, bei denen mindestens eine R¹-Gruppe ein Wasserstoffatom, ein linearer niederer Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen oder ein verzweigter Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen oder ein eine Carbonsäure oder einen Carbonsäureester enthaltender Kohlenwasserstoffrest ist, daraus nicht unmittelbar und eindeutig ableitbar.

Die beanspruchte Kombination geht somit nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt der von den Beschwerdegegnerinnen angezogenen Entgegenhaltung (30) hervor.

3.2.3 Entgegenhaltung (2) beschreibt eine Arbeitsflüssigkeit für eine Kühlanlage, die als Kältemittel einen fluorhalogensubstituierten aliphatischen Kohlenwasserstoff und ein Schmiermittel enthält, das einen organischen Säureester von Pentaerythritol

not directly and unambiguously derivable from the disclosure relied upon by the Respondents.

In this respect, the Respondents referred to the principles described in T 12/90. Therein, however, it was the essence that the complete teaching overlapping with the claims had to be removed, since the specific combination of substituents, as defined in the claim underlying that decision, was disclosed in a prior art document. As in the present case the claimed compositions are not directly and unambiguously derivable from document (30), the case to be decided in T 12/90 was not comparable with the present one.

3.2.2.3 The Respondents also submitted that by the polyoxyalkylene-glycol derivatives of formula (I) in lubricating oil I described on page 3, line 54 to page 4, line 2, inclusive the disclosure of polyoxyalkylene-glycol derivatives of formula (C₂) described on page 7, lines 6 to 9, and by the polyoxyalkylene-glycol derivatives of formula (IX) or (X) described on page 12, line 51 to page 13, line 45 esters of formula (I) according to present Claim 1 were disclosed.

However, already for the same reasons as mentioned in point 3.2.1.2 above, esters according to present Claim 1 wherein at least one R¹ group is hydrogen, a lower straight chain hydrocarbyl containing up to 7 carbon atoms or a branched chain hydrocarbyl group containing up to 20 carbon atoms, or a carboxylic acid- or carboxylic acid ester-containing hydrocarbyl group are not directly and unambiguously derivable therefrom.

Therefore, the claimed combination is not directly and unambiguously derivable from the disclosure of document (30) relied upon by the Respondents.

3.2.3 Document (2) describes a working fluid for a refrigeration apparatus which includes a fluoro halo substituted aliphatic hydrocarbon, as a refrigerant, and a lubricant comprising an organic acid ester of pentaerythritol (see column 1, lines 37 to

être déduite directement et sans ambiguïté de la divulgation sur laquelle s'appuient les intimés.

A cet égard, les intimés ont invoqué les principes énoncés dans la décision T 12/90. Dans cette décision toutefois, la totalité de l'enseignement commun avec les revendications devait en substance être exclu, étant donné que la combinaison particulière de substituants, telle que définie dans la revendication à la base de cette décision, était divulguée dans un document de l'état de la technique. Comme dans la présente espèce les compositions revendiquées ne peuvent être déduites directement et sans ambiguïté du document (30), l'affaire T 12/90 n'est pas comparable au présent cas.

3.2.2.3 Les intimés ont également argué que des esters de formule (I) selon la présente revendication 1 étaient divulgués par les dérivés polyoxyalkylène-glycol de formule (I) de l'huile lubrifiante I décrits de la page 3, ligne 54 à la page 4, ligne 2, y compris la divulgation de polyoxyalkylène-glycol de formule (C₂) décrits à la page 7, lignes 6 à 9, et par les dérivés polyoxyalkylène-glycol de formules (IX) ou (X) décrits de la page 12, ligne 51 à la page 13, ligne 45.

Par contre, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 3.2.1.2 ci-dessus, il n'est pas possible d'en déduire directement et sans ambiguïté des esters selon la présente revendication 1, où au moins un R¹ représente un atome d'hydrogène, un radical hydrocarbyle linéaire inférieur contenant jusqu'à 7 atomes de carbone ou un hydrocarbyle à chaîne ramifiée contenant jusqu'à 20 atomes de carbone, ou un radical hydrocarbyle contenant un acide carboxylique ou un ester d'acide carboxylique.

Par conséquent, la combinaison revendiquée ne peut être déduite directement et sans ambiguïté de la divulgation du document (30) sur laquelle s'appuient les intimés.

3.2.3 Le document (2) décrit un fluide actif destiné à un dispositif de réfrigération ayant un hydrocarbure aliphatique halosubstitué contenant du fluor, comme réfrigérant, et un lubrifiant comprenant un ester du pentaerythritol et d'un acide organique

umfaßt (s. Spalte 1, Zeilen 37 bis 43). Außerdem ist in Spalte 2, Zeilen 23 bis 29 angegeben, daß das Kältemittel vorzugsweise ein Fluorhalogenderivat eines aliphatischen Kohlenwasserstoffs der in Entgegenhaltung (3) offenbarten Art enthält, wie z. B. Trichlorfluormethan, Dichlordifluormethan und Difluormonochlorethan.

Bei den im vorliegenden Fall beanspruchten Zusammensetzungen ist Fluor hingegen das einzige Halogen in dem Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff.

Nichtsdestotrotz waren die Beschwerdegegnerinnen der Auffassung, daß die beanspruchten Zusammensetzungen durch die Entgegenhaltung (2) offenbart seien, da sowohl die Ester als auch die Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoffe gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 darin offenbart seien. In Spalte 3, Zeilen 24 bis 30 der Entgegenhaltung (2) sei nämlich angegeben, daß die Ester durch Veresterung des Pentaerythritols mit organischen Säuren wie z. B. n-Buttersäure, n-Valeriansäure und Caprylsäure gebildet werden könnten, und aus dem Wortlaut auf Seite 1, Zeilen 31 bis 54 in Verbindung mit den Daten aus den Abbildungen 1 und 2 der Entgegenhaltung (3), auf die in der Entgegenhaltung (2) ausdrücklich Bezug genommen wird, sei bekannt, daß mit Fluorhalogenderivaten eines aliphatischen Kohlenwasserstoffs Derivate gemeint seien, die mehr als ein Fluoratom und möglicherweise weitere Halogene enthielten, und daß Kohlenwasserstoffe, die außer Fluor kein anderes Halogen enthielten, vorteilhafte Eigenschaften hätten.

In der Entgegenhaltung (2) sind jedoch nur Kohlenwasserstoffe erwähnt, die sowohl Fluor als auch Chlor enthalten (s. Spalte 2, Zeilen 23 bis 29 und Spalte 4, Zeilen 15 bis 23), aber keine fluorhalogensubstituierten aliphatischen Kohlenwasserstoffe, die als einziges Halogen Fluor enthalten. Schon allein aus diesem Grund offenbart die Entgegenhaltung (2) keine Zusammensetzungen, die einen Carbonsäureester gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 und einen Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff mit Fluor als einzigem Halogen umfassen, und kann somit nicht als neuheitsschädlich für den vorliegenden Anspruch 1 gelten.

Zudem kann aus der Tatsache, daß in der Entgegenhaltung (3) auch Fluor enthaltende Kohlenwasserstoffe, die als einziges Halogen Fluor enthalten, als eine von mehreren Alternativen beschrieben sind, nicht geschlossen

43). Furthermore, in column 2, lines 23 to 29, it is stated that the refrigerant preferably comprises a fluoro halo derivative of an aliphatic hydrocarbon of the character disclosed in document (3), as, for example, trichlorofluoromethane, dichlorodifluoromethane and difluoromonochloroethane.

In the presently claimed compositions, to the contrary, fluorine is the only halogen in the fluorine-containing hydrocarbon.

Nevertheless, the Respondents were of the opinion that the claimed compositions were disclosed in document (2), since esters and fluorine-containing hydrocarbons according to present Claim 1 are both disclosed therein. It was namely stated in column 3, lines 24 to 30 of document (2) that the esters may be formed by reacting the pentaerythritol compound with organic acids, such as n-butyric acid, n-valeric acid and caprylic acid and from page 1, lines 31 to 54, in combination with the data presented in figures 1 and 2 of document (3), which is explicitly referred to in document (2), it was known that by a fluoro halo derivative of an aliphatic hydrocarbon derivatives were meant containing more than one fluorine atom with or without other halogen atoms and that hydrocarbons containing no other halogen than fluorine had advantageous properties.

Document (2), however, cites only hydrocarbons containing both fluorine and chlorine (see column 2, lines 23 to 29, and column 4, lines 15 to 23) and nowhere fluoro halo substituted aliphatic hydrocarbons wherein fluorine is the only halogen are mentioned. Already for that reason alone compositions containing a carboxylic acid ester according to present Claim 1 and a fluorine-containing hydrocarbon wherein fluorine is the only halogen are not disclosed in document (2), which can, consequently, not be considered to be novelty destroying for present Claim 1.

Moreover, by the fact that in document (3) also fluorine-containing hydrocarbons wherein fluorine is the only halogen are described as one out of several alternatives, it may not be concluded that the combination of

(cf. colonne 1, lignes 37 à 43). Par ailleurs, aux lignes 23 à 29 de la colonne 2, il est indiqué que le réfrigérant comprend de préférence un dérivé halofluoré d'un hydrocarbure aliphatique du type divulgué dans le document (3), tel que le trichlorofluorométhane, le dichlorofluorométhane et le difluoromonochloroéthane.

En revanche, dans les compositions présentement revendiquées, le fluor est le seul halogène dans les hydrocarbures contenant du fluor.

Les intimés n'en ont pas moins estimé que les compositions revendiquées étaient divulguées dans le document (2), puisque celui-ci, selon la présente revendication 1, divulgue aussi bien des esters que des hydrocarbures contenant du fluor. Il est en effet indiqué à la colonne 3, lignes 24 à 30 du document (2) que les esters peuvent être obtenus en faisant réagir le pentaérythritol avec des acides organiques, tels que l'acide n-butyrique, l'acide n-valérique et l'acide caprylique. D'autre part, la page 1, lignes 31 à 54, en combinaison avec les données des figures 1 et 2 du document (3) qui est explicitement mentionné dans le document (2), enseigne que par dérivé halofluoré d'un hydrocarbure aliphatique, il faut entendre des dérivés contenant plus d'un atome de fluor, avec ou sans autre atome d'halogène, et que les hydrocarbures sans aucun halogène autre que le fluor avaient des propriétés avantageuses.

Le document (2) ne mentionne cependant que des hydrocarbures contenant à la fois du fluor et du chlore (cf. colonne 2, lignes 23 à 29, et colonne 4, lignes 15 à 23) et ne fait nulle part état d'hydrocarbures aliphatiques halofluorés où le fluor est le seul halogène. Ne fût-ce que pour cette raison, les compositions comprenant un ester d'acide carboxylique selon la présente revendication 1 et un hydrocarbure fluoré où le fluor est le seul halogène ne sont pas divulguées dans le document (2), lequel, en conséquence, ne peut être considéré comme destructeur de nouveauté pour la présente revendication 1.

De surcroît, le fait que le document (3) décrit aussi, comme option parmi plusieurs, des hydrocarbures fluorés où le fluor est le seul halogène, n'autorise pas à conclure que la combinaison d'un ester carboxylique

werden, daß die Kombination eines Carbonsäureesters gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 mit einem Fluor enthaltenden Kohlenwasserstoff, der als einziges Halogen Fluor enthält, unmittelbar und eindeutig aus der Lehre der Entgegenhaltung (2) herleitbar ist.

4. Anspruch 13 gemäß dem Hauptantrag des Anspruchssatzes B

Aus denselben Gründen wie den für Anspruch 1 des Hauptantrags angeführten kommt die Kammer zu dem Schluß, daß das Erfordernis der Klarheit erfüllt und der beanspruchte Gegenstand gegenüber den Lehren jeder der Entgegenhaltungen (2), (5) und (30) neu ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hauptantrags des mit Schreiben vom 7. August 2002 eingereichten Anspruchssatzes B an die erste Instanz zurückverwiesen.

a carboxylic ester according to present Claim 1 with a fluorine-containing hydrocarbon wherein fluorine is the only halogen is directly and unambiguously derivable from the teaching of document (2).

4. Claim 13 according to the main request of set B

For the same reasons as for Claim 1 of the main request, the Board comes to the conclusion that the requirement of clarity is met and that its subject-matter is novel over the teachings of any of documents (2), (5) and (30).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The matter is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the main request of Set B submitted with letter of 7 August 2002.

selon la présente revendication 1 et d'un hydrocarbure fluoré où le fluor est le seul halogène peut être déduite directement et sans ambiguïté de l'enseignement du document (2).

4. Revendication 13 selon la requête principale du jeu B

Pour les mêmes motifs que ceux qui s'appliquent à la revendication 1 selon la requête principale, la Chambre conclut qu'il est satisfait à l'exigence de clarté et que l'objet revendiqué est nouveau par rapport à l'enseignement de chacun des documents (2), (5) et (30).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base de la requête principale contenue dans le jeu B déposé par lettre du 7 août 2002.